

**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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Матвеева А.И. (далее – заявитель), поступившее 24.11.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 05.08.2015 о признании заявки №2013110623/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ создания три и «3+» тактных ДВС с видоизмененным кривошипно-шатунным механизмом и устройство для его реализации», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 08.06.2015, в следующей редакции:

«1. Способ получения выходной мощности в двигателе внутреннего сгорания с кривошипом, непрерывно вращающимся под воздействием поршне - шатунной группы, в двигателе, имеющим замкнутый термодинамический цикл за один оборот коленчатого вала; в двигателе, отличающимся тем, что за один непрерывный оборот этого коленчатого вала шатунная шейка: - движется, обкатывая *неподвижную, замкнутую, профилированную поверхность (первую поверхность)*, выполненную или в виде кулачкового паза, или в виде внутреннего (внешнего) кулачка; что эта поверхность, одной своей частью (*первый профиль*) обеспечивает постоянство радиуса кривошипа при сжатии, горении и расширении газа, а

другой своей частью (*второй профиль*) обеспечивает вращение шатуна (с шатунной шейкой) вокруг оси поршневого пальца и остановку поршня в зоне НМТ; в этом движении шейка обкатает ещё и *вторую поверхность - паз кривошипа (щеки)*, при этом обкатка второй поверхности имеет 2 варианта:

- 1-й вариант (его условие: траектория вращения оси шейки шатуна около оси поршневого пальца и цилиндр расположены с разных сторон плоскости перпендикулярной к оси цилиндра, и содержащей ось колен вала); в этом движении шейка, изменяя радиус кривошипа, будет вначале перемещаться в щеке коленчатого вала по радиусу кривошипа (щеки), уменьшая его радиус, а затем по тому же радиусу перемещаться обратно, увеличивая его;

-2-й вариант (его условие: траектория вращения оси шейки шатуна около оси поршневого пальца и цилиндр расположены с одной (ближайшей к цилиндру) стороны плоскости перпендикулярной к оси цилиндра, и содержащей ось колен вала); в этом движении шейка, изменяя радиус кривошипа, будет перемещаться по криволинейной траектории в кривошипе из точки начала траектории вращения оси шейки около оси поршневого пальца текущего цикла, в точку начала траектории вращения оси шейки около оси поршневого пальца последующего цикла;

что за один непрерывный оборот при движении по 2-м указанным поверхностям (см. выделенное курсивом) в любом из приведённых вариантов выполнится цикл, который будет состоять из следующих частей:

- поступательное движение поршня под давлением газов к НМТ (рабочий ход);

- остановка поршня: для проведения газообмена с применением впускного клапана, и для впрыска топлива в цилиндр с организацией в смеси слоёв, имеющих разный коэффициент избытка воздуха (в цикле «ОТТО»);

- движение поршня к ВМТ (сжатие) для воспламенения и горения.

2. Способ получения выходной мощности, указанный в пункте 1, отличающийся тем, что в зоне ВМТ устанавливается дополнительная часть профилированной поверхности (верхний второй профиль), который обеспечивает вращение шатуна (с шатунной шейкой) вокруг оси поршневого пальца и вторую остановку поршня, с целью воспламенения и сгорания топлива при постоянном объёме.

3. Способ получения выходной мощности, указанный в пункте 1, отличающийся тем, что в частных случаях 2-го варианта (случаи симметрии размещения кулисного паза в щеке через  $180^\circ$ ,  $120^\circ$ ,  $90^\circ$  и т.д.), возможно создание двигателя, колен. вал которого будет, соответственно, иметь выходные обороты в 2, 3, 4 и т.д. раза меньше, чем число циклов в цилиндре, а между одной парой щёк можно установить соответственно 2, 3, 4 цилиндра».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 12.03.2015, а именно, уточненная формула, не изменяющая сущность заявленного изобретения.

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

В возражении указано, что срок ответа на запрос от 12.03.2015 не был нарушен. По мнению заявителя «утверждение экспертизы о том, что в описании на дату подачи заявки нет ни признака второй поверхности, ни ее обкатки... безосновательно. «Нет признака второй поверхности» - это верно только при условии, если под словом «признак» понимать простую нумерацию...», «...в заявке говорится о двух поверхностях, по которым движется шейка шатуна (кулачковая поверхность в неподвижной стойке, и кулисная поверхность в пазу кривошипа)». В «самой формуле, в том же независимом пункте 1, где используется слово второй, расшифрованы слова

и «первый», и «второй» (т. е. это нумерация, а не признак). Вот если бы расшифровки не было, то это был бы признак».

Кроме того, в возражении указано, что «фраза ... «обкатает вторую поверхность - паз кривошипа (щеки)» - измененной формулы равносильна по существу вопросу фразе: «...шейка ...переместится в щеке...», которая есть в описании (лист 3 исходного описания, абзацы три и два снизу листа). Обе фразы (в формуле и в описании) выражают одну и ту же мысль о перемещении в кулисном пазе, но при этом, фраза в описании более широка, чем фраза в формуле, по поводу которой возражает экспертиза». «На фиг.5 перемещение шейки - это скольжение по пазу, а на фиг.7 перемещение шейки - это обкатка по кулисному пазу щеки, так как применяется подшипник (поз. 49). Это устройство специально придумано, чтобы показать, как можно обойти габаритные ограничения для выполнения именно обкатки в пазе кривошипа (кулисный паз). Следовательно, эксперт не имеет никакого права говорить, что в описании нет признака обкатки, если этому признаку посвящена целая фиг. 7». «Мало того, часто в тексте описания встречается мысль, что обкатка дает снижение потерь на трение по сравнению со скольжением...» «...пример такого текста в описании: «...замена трения скольжения на трение обкатки дает уменьшение износа кулачка и кулисы...» (см. описание лист 6, абзац 6 сверху листа)».

Относительно признаков формулы изобретения «с разных сторон плоскости» и «с одной стороны (ближайшей к цилиндру) стороны плоскости» заявитель отмечает следующее. «Под плоскостью, о которой идет разговор, понимается плоскость перпендикулярная оси цилиндра и содержащая ось кол. вала. Смотрим первоначальное описание! Во втором абзаце листа 4 сказано «...когда шатунная шейка не пересекает и не касается плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, в котором движется поршень шатуна упомянутой шейки; плоскости, в которой лежит ось коленчатого вала...»». Таким образом, «с упоминанием о плоскости все в порядке, а вот как быть со сторонами, нет упоминания о них. Я отвечаю. Да нет! А зачем об этом упоминать? Достаточно геометрически построить схему

расположения оси цилиндра и траектории движения оси шейки шатуна, как станет ясно, что они расположены в данном случае с одной стороны упомянутой плоскости (это когда шейка не касается и не пересекает). Т.е. с технической точки зрения - это «очевидная геометрическая истина»».

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

С учетом даты подачи заявки (11.03.2013) и даты вынесения решения Роспатента (05.08.2015) правовая база включает 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Согласно подпункту (1) пункта 24.6 Регламента основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы

изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 24.6 Регламента запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат признак, не отвечающий условию абзаца первого подпункта (3) пункта 24.7 настоящего Регламента. В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что, в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления, заявка будет признана отозванной.

Согласно подпункту (7) пункта 24.6 Регламента при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту (3) пункта 24.7 Регламента 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.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

Запрос от 12.03.2015 был направлен в адрес заявителя в связи с тем, что формула изобретения, содержащаяся в корреспонденции, поступившей 14.01.2015, составлена с нарушением подпункта (1) пункта 10.8.1.4

Регламента. Так в запросе от 12.03.2015 указано, что признаки пункта 1 данной формулы, «описывающие 2-й вариант выполнения представляют собой уточнение и развитие изобретения в частном случае его выполнения, и не относятся к альтернативным признакам, поэтому их следует исключить из независимого пункта 1 и включить в зависимый пункт». Также в запросе отмечено, что упомянутая формула изобретения представлена с нарушением требований подпункта (4) пункта 10.8 Регламента, поскольку в нее включены неясные признаки «3-тактный цикл», «полная и длительная остановка поршня», «качественный выпуск», «линия вращения оси шейки расположена ниже линии, перпендикулярной одновременно и оси кривошипа (колен, вала)» и «линия вращения оси шейки выше линии, перпендикулярной одновременно и оси кривошипа (колен, вала)». Кроме того, в запросе от 12.03.2015 указано, что «заявителем не приведены средства и методы, подтверждающие возможность обеспечить редуцирование коленчатого вала и, как результат заявленное изобретение...», в том виде, как оно охарактеризовано в пункте 4 формулы, содержащейся в корреспонденции, поступившей 14.01.2015 «...не соответствует условию патентоспособности промышленная применимость».

Заявителем в установленный срок (08.06.2015) был представлен ответ на запрос от 12.03.2015, в котором им были приведены контраргументы в отношении доводов упомянутого запроса и процитированная выше формула изобретения (далее – уточненная формула изобретения).

Анализ уточненной формулы изобретения показал, что в нее включены такие признаки как: «обкатывает вторую поверхность – паз кривошипа (щеки)», ...расположены «с разных сторон плоскости» и ...расположены «с одной стороны (ближайшей к цилиндру) стороны плоскости», которые изменяют сущность заявленного изобретения.

Доводы возражения о том, что:

- признак «обкатывает вторую поверхность – паз кривошипа (щеки)» присутствует в «первоначальном описании», но не в буквальной формулировке;

- «слово» вторая является нумерацией, а не признаком;
- признак «обкатывает вторую поверхность – паз кривошипа (щеки)», так же как и признаки: ...расположены «с разных сторон плоскости» и ...расположены «с одной стороны (ближайшей к цилиндру) стороны плоскости» отражены на графических материалах к заявке;

не изменяют сделанного выше вывода.

Так, признаки, включенные в формулу, признаются изменяющими сущность изобретения, если они отсутствуют в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи (см. подпункт (3) пункта 24.7 Регламента).

В запросе от 12.03.2015, а также ранее в запросе от 29.10.2014 заявителю уже сообщалось, что в случае представления формулы изобретения, в которую будут включены признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, заявка будет признана отозванной.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 05.08.2015 о признании данной заявки отозванной было принято правомерно, т.к. в установленный срок заявителем не была представлена скорректированная формула, не изменяющая сущность заявленного изобретения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2015 оставить в силе.**