

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), в соответствии с 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, поступившее 27.01.2009 от Староверова Николая Евгеньевича (далее – заявитель) на решение от 24.12.2008 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006136969/11, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Воздушный винт (варианты)», совокупность признаков которых изложена в первоначально заявленной формуле изобретения в следующей редакции:

«1. Воздушный винт, состоящий из втулки и лопастей, отличающийся тем, что продольная ось лопасти или ось продольного шарнира, если он есть, проходит впереди оси винта /относительно движения лопасти/.

2. Воздушный винт, состоящий из втулки и лопастей, крепящихся на поперечных шарнирах ограниченной подвижности, отличающийся тем, что ось поперечного шарнира направлена вперед-вверх и/или/ вперед-к периферии лопасти /относительно движения лопасти/.

3. Воздушный винт, состоящий из втулки и лопастей, отличающийся тем, то конец лопасти загнут вверх или вниз, или лопасть имеет аэродинамическую шайбу, имеющую крутку.»

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

По результатам рассмотрения Роспатент 24.12.2008 принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием вариантов изобретения по пункту 1 и 2 рассмотренной формулы условию патентоспособности «промышленная применимость», а альтернативных вариантов выполнения изобретения по пункту 3 заявленной формулы условию патентоспособности «новизна».

Согласно решению Роспатента, в первоначальном описании и формуле заявленной группы изобретений отсутствует указание на то, о каком именно движении лопасти винта идет речь в независимых пунктах 1 и 2 заявленной формулы. При этом в решении об отказе со ссылкой на книгу Богданов Ю.С., Конструкция вертолетов. – М.: Машиностроение, 1990, страницы 88-90 (далее – [1]) обращается внимание на то, что лопасть винта может совершать несколько движений различного рода и направления. На основании сказанного был сделан вывод о том, что в материалах заявки отсутствуют средства и методы, необходимые для осуществления заявленных изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах 1 и 2 формулы.

В отношении независимого пункта 3 формулы заявленной группы изобретений в решении Роспатента указывается, что данный пункт формулы характеризует три альтернативных друг другу варианта выполнения заявленного предложения. При этом все признаки независимого пункта 3 формулы заявленной группы изобретений, характеризующие два варианта выполнения заявленного предложения из указанных трех альтернативных вариантов, включая характеристику назначения, известны из патента США № 5217349, опубл. 08.06.1993 (далее – [2]). Что касается третьего альтернативного варианта выполнения изобретения по независимому пункту 3 рассмотренной

формулы, то согласно решению Роспатента все его признаки, включая характеристику назначения, присущи устройству, описанному в патенте США № 6142738, опубл. 07.11.2000 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 27.01.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая следующее.

По мнению заявителя, при проведении экспертизы заявки по существу «... экспертиза отказалась принять новые формулировки ...», подлежащие включению в формулу заявленной группы изобретений, что неправомерно, так же как и отказ выполнить «... абсолютно законное требование ...» «... использовать в формуле отсылку к чертежам ...». При этом заявитель отмечает, что «непонимание экспертизы, "относительно какого движения" устанавливается лопасть, вызывает удивление ...», а в материалах заявки «... указаны все необходимые средства ... и метод ...».

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

С учетом даты поступления заявки (10.10.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, 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), Правила 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 Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, 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 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение

признается известным из уровня техники и не 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 9 пункта 19.5.2 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 3.3.2 Правил ИЗ формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.

Согласно пункту 3.3.2.2 Правил ИЗ многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы.

Согласно подпункту 2 пункта 3.3.2.4 Правил ИЗ допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак,

выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 21 Закона дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3.3.1 Правил ИЗ замена характеристики признака в формуле изобретения отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) настоящего пункта.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения, анализ которой на основании доводов решения об отказе в выдаче патента и возражения заявителя показал следующее.

Независимые пункты 1 и 2 формулы заявленной группы изобретений включают в себя признаки, выраженные альтернативными понятиями. При этом расположение конструктивных элементов во всех альтернативных вариантах выполнения изобретений по пунктам 1 и 2 формулы, охарактеризовано с привлечением признака «... относительно движения лопасти ...». Следует обратить внимание, что из формулы заявленной группы изобретений не вытекает, какое количество движений может совершать лопасть воздушного винта в заявленном предложении. Однако привлечение описания и чертежей, содержащихся в заявке, для толкования формулы (см. пункт 4 статьи 3 Закона) свидетельствует о том, что лопасть винта в заявленной группе технических решений имеет возможность совершения, по меньшей мере, трех различных вращательных движений вокруг соответственно осей, обозначенных в материалах заявки нумерованными позициями 3, 4 и 5. О возможности совершения лопастями воздушных винтов вертолета движений различного рода и направлений также свидетельствует и источник информации [1], приведенный в решении Роспатента. При этом отношение заявленной группы изобретений к вертолетным винтам подтверждается разделом описания «Область техники», согласно которому заявленные технические решения относятся «... особенно к несущим вертолетным винтам ...». В свете сказанного необходимо отметить, что ни в первоначально представленном описании, ни в первоначально представленной формуле не оговорено, о каком именно движении лопасти идет речь в независимых пунктах 1 и 2 формулы заявленной группы изобретений. Кроме того, согласно информации,

приведенной в графических и текстовых материалах заявки, ни одно из возможных движений лопасти не может быть охарактеризовано, как невозвратное и незамкнутое одновременно. Необходимо отметить, что при таком характере возможных движений лопасти определение их поступательной направленности, а, следовательно, определение каких-либо пространственных положений относительно данных движений не представляется возможным.

Таким образом, в описании, содержащимся в первоначальных материалах заявки, действительно не приведено средств и методов для реализации вышеуказанных признаков, выраженных с привлечением признака «... относительно движения лопасти ...». То есть в первоначально поданных материалах заявки отсутствует описание средств и методов, с помощью которых возможно осуществление группы изобретений по пунктам 1 и 2 заявленной формулы в том виде, как они в ней охарактеризованы. Кроме того, заявителем не было приведено каких-либо источников информации, подтверждающих известность данных средств и методов, которые стали общедоступными до даты приоритета заявленной группы изобретений. Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что заявителем не приведено убедительных доводов соответствия заявленной группы изобретений по пунктам 1 и 2 формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ независимого пункта 3 заявленной формулы показал, что из патента [2] также известен воздушный винт, состоящий из втулки и лопастей, у которого концы лопасти могут быть загнуты вверх или вниз. Таким образом из патента [2] известно средство того же назначения, что и охарактеризованное в независимом пункте 3 рассмотренной формулы, которому присущи все признаки двух альтернативных вариантов выполнения заявленного предложения из трех, описанных в данном



пункте формулы. При этом все признаки третьего альтернативного варианта выполнения заявленного в пункте 3 технического решения, включая характеристику назначения, известны из источника информации [3], согласно которому воздушный винт, состоящий из втулки и лопастей, имеет аэродинамическую шайбу, имеющую крутку. Следует отметить, что заявителем не было приведено в возражении каких-либо доводов в подтверждение соответствия технических решений, охарактеризованных в пункте 3 формулы заявленной группы изобретений, условию патентоспособности «новизна».

Что касается мнения заявителя об отказе «... принять новые формулировки ...» признаков формулы и об отказе «... использовать в формуле отсылку к чертежам ...», то точка зрения заявителя о неправомерности данных действий не соответствует действительности. Так приводимые заявителем на этапе экспертизы заявки по существу «... новые формулировки ...» признаков формулы не могут быть приняты в рамках настоящей заявки в виду того, что они изменяют сущность заявленной группы изобретений (см. пункт 1 статьи 20 и пункт 2 статьи 21 Закона). При этом отсылка к чертежам не может быть приведена в формуле заявленной группы изобретений в виду отсутствия в них конструктивных элементов, которые невозможно было бы описать понятными специалисту признаками (см. подпункт 5 пункта 3.3.1 Правил ИЗ).

В соответствии с вышесказанным коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.12.2008 оставить в силе.**