

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 Семянникова С.Л. (далее - заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 30.03.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007106417/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Прецессионный преобразователь движения (прецессор)», совокупность признаков которого изложена в скорректированной формуле изобретения, приведенной в ответе заявителя от 12.05.2008 в следующей редакции:

«Прецессионный преобразователь движения, содержащий кривошип и качающуюся шайбу, отличающийся тем, что он снабжен цилиндрическими штокшатунами, расположенными в радиальных отверстиях качающейся шайбы, просверленных параллельно ее плоскости, которые своими осями направлены к точке пересечения вертикальной и угловой осей кривошипа, имеющего сквозное шлицевое отверстие для связи с аналогичным отверстием опорной втулки, фиксирующей на кривошипе свободно посаженную качающуюся шайбу».

В результате экспертизы заявки по существу с учетом данной формулы изобретения Роспатентом было принято решение от 11.12.2008 об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

В подтверждение указанных в решении доводов приведены следующие источники информации, в том числе и указанные заявителем:

- журнал Двигателестроение, №2, 1980, с. 49-51 (далее - /1/);

- И.И. Артоболевский, Механизмы в современной техники, в 7 томах, том II, М., Наука, 1979, фиг. № 1516 (далее - /2/);

- А.Ф. Крайнев, Словарь-справочник по механизмам, Издание 2-е, перераб. и дополн., М., Машиностроение, 1987, стр. 330 (далее - /3/).

По мнению Роспатента, заявленное изобретение не соответствует упомянутому условию патентоспособности, т. к. в материалах заявки не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле изобретения и раскрыто в описании заявки в части признаков, касающихся прецессии и движения штоков - шатунов.

В решении Роспатента процитирован текст описания заявки «...устройство работает следующим образом: при движении из ВМТ к НМТ зафиксированного вдоль вертикальной оси шток-шатун 1, начинается прецессия качающейся шайбы, которая, вращая кривошип 5, перемещает из НМТ к ВМТ аналогично зафиксированный шток-шатун 3...» (далее – выдержка /4/).

С учетом анализа вышеприведенной выдержки из описания заявки в решении Роспатента отмечено следующее:

- в отличие от выбранного заявителем наиболее близкого к заявленному изобретению устройства, раскрытого в книге /2/, где само вращение кривошипа вызывает колебательное движение шайбы, в заявленном изобретении сама качающаяся шайба 4 вызывает вращение кривошипа 5;

- в описании заявки не указано, за счет чего происходит вращение качающейся шайбы 4 относительно собственной оси, а расположение штоков-шатунов в радиально-расположенных отверстиях качающейся шайбы не обеспечивает прецессию качающейся шайбы;

- штоки-шатуны не смогут совершать вращательное движение, т.е. полный оборот вокруг собственной оси, а будут совершать колебательное движение, в связи с тем, что они расположены внутри качающейся шайбы 4.

В решении Роспатента дано определение понятия прецессии из книги /3/ как движения твердого тела вокруг неподвижной точки, состоящего из его вращения

вокруг оси, неизменно связанной с телом, оси собственного вращения и движения, при котором эта ось вращается вокруг пересекающей ее оси, неподвижной в рассматриваемой системе отсчета оси прецессии, при этом ось собственного вращения описывает коническую поверхность (далее – определение /5/).

Заявитель не согласился с решением об отказе в выдаче патента и в соответствии с п. 3 ст. 1387 подал в возражение в палату по патентным спорам.

В возражении приведена переписка по заявке, а также выдержки из решения Роспатента и комментарии к ним, копии документов переписки и статья «Аксиальные двигатели с шайбовым силовым механизмом», Интернет, автор Тетерин (далее - /6/).

Доводы заявителя, приведенные в опровержение вывода в решении Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», заключаются следующем:

- термин «прецессия», который в решении Роспатента дан в определении /5/ из книги /3/, в журнале /1/ имеет другую трактовку, подразумевающую только колебание элемента;

- поскольку штоки-шатунны являются новым отличительным признаком в сравнении с прототипом /2/, не представляется возможным показать в известном уровне техники аналогичные конструкции, как это предлагалось сделать заявителю в процессе переписки;

- заявленное устройство и устройство, раскрытое в книге /2/, являются реверсивными механизмами, принцип работы которых должен быть понятен специалисту;

- штоки-шатунны действительно не могут совершать вращательного движения, т. е. полный оборот вокруг собственной оси, а будут совершать колебательное движение;

- в решении об отказе в выдаче патента отмечено колебательное движение шток-шатуннов, что противоречит доводам в этом же решении о предполагаемом вращении качающейся шайбы.

Кроме того, в возражении отмечено, что на основе прототипа «нетрудно понять, что функцию пальца ... выполняют шток-шатун, удерживающий «качающуюся шайбу» от вращения, что колебания шайбы, «напоминающие колебания упавшего на пол диска, передаются кривошипу», описываются в журнале /1/ с помощью понятия «прецессия», что кривошип вращает выходной вал, объединяющий всю конструкцию, и что, вращая кривошип, можно реверсировать механизм.

Заявителем приведены иллюстрации того, каким образом механизм, раскрытый в книге /2/ механизм преобразуется в заявленное устройство.

По мнению заявителя, приняв во внимание трактовку понятия «прецессия» как колебательное движение шайбы, и доводы о новизне штоков-шатун, «экспертиза не сомневалась «за счет каких элементов начинается «прецессия качающейся шайбы» в прототипе».

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 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы изобретения включает родовое понятие, отражающее назначение.

В соответствии с подпунктами (2), (3) 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.

Следует также убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся соответствия заявленного изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость" показал следующее.

Согласно вышеприведенной формуле изобретения совокупность содержащихся в ней признаков отражает только те конструктивные элементы заявленного устройства, которые раскрыты в описании заявки.

Описание работы этого устройства представлено, по сути, только выдержкой /5/, из которой можно предположить, что ВМТ и НМТ – аббревиатуры, обозначающие верхнюю и нижнюю «мертвые» точки, в которых принудительное перемещение ползуна в кривошипно-ползунных механизмах невозможно (шатун и кривошип находятся на одной линии). Если это так, то довод заявителя об обратимости заявленного механизма необоснован, поскольку в указанных точках в кривошипно-ползунных механизмах переместить ползун, прикладывая к нему силу, не представляется возможным.

Кроме того, дополнительные вопросы возникают в связи с использованием в описании заявки при характеристике связей между элементами терминов «фиксируя», «зафиксированные» и т. п., поскольку фиксация означает закрепление чего-либо в определенном положении. Исходя из этого, получается, что, например, согласно выдержке /4/ штоки-шатуны закреплены (зафиксированы) вдоль вертикальной оси. Кроме того, использованные в описании заявки и, в частности, в выдержке /4/ формулировки, касающиеся фиксации, названия элементов конструкции, а также указанные аббревиатуры, не позволяют соотнести такое описание ни с одним из известных из уровня техники механизмов.

Таким образом, из выдержки /4/ не представляется возможным уяснить принцип работы заявленного прецессионного преобразователя движения.

Только из материалов возражения, а именно, из иллюстрации заявителем того, каким образом механизм, раскрытый в книге /2/ преобразуется в заявленное устройство, становится понятным, что в первоначальном описании заявки отсутствуют сведения об основании (стойке) заявленного механизма, направляющих его основания, их форме, кинематической связи пальцев штоков-шатунов и направляющих и т. д. В отсутствии сведений о приведенном в возражении полном составе элементов конструкции устройства, преобразование движения из вращательного в поступательное и наоборот в устройстве, раскрытом в формуле и описании заявки, реализовать невозможно.

Как правильно отмечено в решении Роспатента, в материалах заявки не приведены средства и методы, обеспечивающие преобразование движения в заявленном устройстве, при этом данный вывод не зависит от того, как понимать смысловое содержание понятия «прецессия» - в смысле определения /5/ или согласно журналу /1/, т. к. в обоих случаях сведения, подтверждающие возможность прецессии шайбы (в той или иной трактовке), в первоначальных материалах заявки отсутствуют.

Что касается статьи /6/, то для неё в возражении не приведены библиографические данные, а также не представлены документы, подтверждающие

дату её выкладки в Интернет, в связи с чем она не может быть включена в уровень техники и принята во внимание.

В связи с вышеприведенными обстоятельствами изобретение, охарактеризованное в заявленной формуле как прецессионный преобразователь движения, не может быть осуществлено из-за отсутствия в описании средств и методов для обеспечения возможности такого преобразования.

Данные обстоятельства указывает на несоответствие заявленного изобретения требованиям п. 19.5.1 в части возможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле.

Таким образом, возражение не содержит доводов, обосновывающих неправомочность решения Роспатента, и, следовательно, не подтверждают соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.03.2009, решение Роспатента от 11.12.2008 оставить в силе.**