

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 Ростовщикова Льва Федоровича (далее – заявитель), поступившее 18.09.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.07.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012146740/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Двигатель внутреннего нагрева» с приоритетом от 01.11.2012, совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Двигатель внутреннего нагрева, включающий в себя рабочий цилиндр с поршнем и зоной нагрева и горения, цилиндр компрессора с поршнем и регенератор, клапаны, коленчатый вал и шатуны, отличающийся тем, что нагрев рабочего тела, это атмосферный воздух, в рабочем цилиндре производится сжиганием определенного количества топлива в зоне нагрева и горения рабочего цилиндра по мере поступления в него воздуха из цилиндра компрессора.»

При вынесении решения Роспатента от 14.07.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна». При этом отмечается,

что все признаки формулы заявленного изобретения характерны для технического решения по патенту США № 5499605, опубл. 19.03.1996 (далее – [1]).

Дополнительно в решении Роспатента обращается внимание на то, что из уровня техники широко известно обеспечение изотермического процесса расширения в двигателях внутреннего сгорания. При этом приводится ссылка на патент Германии № 67207, опубл. 28.02.1892 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что двигатели по патентам [1] и [2] – «... это двигатели внутреннего сгорания, где рабочий ход происходит изохоре, изобаре, адиабате ...». При этом, по мнению заявителя, «... нет ДВС с изотермическим процессом при рабочем ходе ...», в подтверждение чего к возражению приложена копия фрагмента книги Архаров А.М., Афанасьев В.Н., Теплотехника. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. стр.85, рис.1.30 (далее – [3]).

На основании приведенных доводов заявитель считает, что если ему «... не известен двигатель, где горение топлива в поступающем воздухе или смеси происходит по мере поступления в рабочий цилиндр. Следовательно, заявляемое решение соответствует критерию «новизна» ...».

При этом заявитель совместно с возражением представил уточненную формулу изобретения в следующей редакции:

«Двигатель внутреннего нагрева, включающий в себя рабочий цилиндр с поршнем и зоной нагрева и горения, цилиндр компрессора с поршнем и регенератор, клапаны, коленчатый вал и шатуны, отличающийся тем, что нагрев рабочего тела, это атмосферный воздух, в рабочем цилиндре производится сжиганием определенного количества топлива в зоне нагрева и горения рабочего цилиндра по мере поступления в него воздуха из

цилиндра компрессора для обеспечения изотермического процесса при рабочем ходе.»

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.11.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным

образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.5 Регламента ИЗ в отчете об информационном поиске указываются, в частности, приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы, к которым относится ссылка.

Согласно подпункту 4 пункта 24.6 Регламента ИЗ в том случае, когда приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений и т.п.), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены

оспариваемого решения, 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 изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

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

Патенты [1] и [2] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения. То есть, сведения, содержащееся в упомянутых патентах могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

В патенте [1] описывается двигатель внутреннего сгорания, т.е. с внутренним нагревом рабочего тела, а, следовательно, средство того же назначения, что и заявленное изобретение.

Анализ сведений, содержащихся в патенте [1] показал, что известный двигатель, также как и заявленное изобретение, включает в себя рабочий цилиндр с поршнем и зоной нагрева и горения, цилиндр компрессора с поршнем и регенератор, клапаны, коленчатый вал и шатуны. При этом как в двигателе по патенту [1], так и в заявленном изобретении, нагрев рабочего тела (атмосферный воздух) в рабочем цилиндре производится сжиганием определенного количества топлива в зоне нагрева и горения рабочего цилиндра по мере поступления в него воздуха из цилиндра компрессора.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все

признаки формулы заявленного изобретения, представленной на дату подачи заявки, известны из уровня техники, включая и характеристику назначения. Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Таким образом, решения Роспатента от 14.07.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение было принято правомерно.

Анализ уточненной формулы заявленного изобретения, представленной совместно с возражением, показал, что в нее были дополнительно включены признаки, согласно которым при рабочем ходе двигателя обеспечивается именно изотермический процесс подвода тепла. При этом данные признаки не известны из патента [1].

Следует отметить, что в решении Роспатента упоминалось об известности применения изотермического процесса расширения в двигателях внутреннего сгорания из патента Германии [2]. Однако, в решении Роспатента не было представлено указание на релевантные части данного документа (см. подпункт 1 пункта 26.5 и подпункт 4 пункта 24.6 Регламента ИЗ), из которых упомянутая информация известна. Кроме того, в решении Роспатента не проводился анализ влияния упомянутых признаков на заявленный технический результат (см. подпункты 2 и 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Учитывая изложенное, а также на основании требований пункта 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительного информационного поиска в объеме уточненной заявителем формулы изобретения, представленной совместно с возражением.

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен отчет о дополнительном информационном поиске, согласно которому изобретение, охарактеризованное уточненной заявителем формулой, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом в отчете о дополнительном информационном поиске приведено указание на следующие документы и их релевантные части: патент [1], фиг.2 графических материалов и стр.2 описания к патенту [2], а также словарная статья «Нефтяной двигатель Дизеля» на стр.266-271 издания «Энциклопедический словарь», изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – СПб., 1906, доп. Том 2 (далее – [4]).

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, были направлены для ознакомления в адрес заявителя. Однако, в ответ от заявителя поступила лишь корреспонденция, в которой он сообщает только о том, что он не будет присутствовать на заседании коллегии.

Анализ материалов, представленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска, показал следующее.

В соответствии с вышеприведенными доводами техническое решение по патенту [1] может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога заявленного изобретения. При этом отличие изобретения, охарактеризованного уточненной заявителем формулой, заключается в том, что при рабочем ходе двигателя обеспечивается именно изотермический процесс подвода тепла. Согласно описанию заявки это позволяет повысить теоретический коэффициент полезного действия, увеличить быстродействие двигателя и, как следствие, увеличить его удельную мощность.

Однако, из патента [2] (см. стр.2 столбец 1 строка 41) известен двигатель, в котором сгорание осуществляется без повышения температуры (*verbrennung nicht in temperatursteigerung*). При этом специалисту в области рабочих процессов тепловых двигателей очевидно, что сгорание без повышения температуры характеризует протекание рабочего хода двигателя при изотермическом подводе тепла.

Следует отметить, что патент [2] описывает изобретение Рудольфа Дизеля, получившее международное признание и известность. Двигатель Дизеля (см. словарь [4]), по задумке изобретателя должен был обеспечить

«основные условия совершенного сгорания» и работу двигателя по циклу Карно, для чего, в частности, предполагалось использовать изотермический подвод тепла при сгорании топлива во время рабочего хода. Однако, на практике реализация «основных условий совершенного сгорания» получила некоторые коррективы.

Таким образом, для специалиста очевидно, что изотермический процесс подвода тепла указывает на приближение цикла работы известного двигателя к идеальному циклу Карно, который обладает максимально возможным коэффициентом полезного действия, что без сомнения позволит повысить быстродействие двигателя и его удельную мощность. Следовательно, отличительные признаки заявленного изобретения присущи техническому решению, охарактеризованному в источниках информации [2] и [4], и обеспечивают возможность достижения технических результатов, которые указаны в описании заявленного изобретения.

Таким образом, уточнения, внесенные заявителем в формулу, не приводят к возможности признания заявленного решения патентоспособным, т.к. заявленное изобретение, охарактеризованное уточненной заявителем формулой, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается источника информации [3], представленного заявителем, то в нем приведено описание лишь реальных циклов практически реализованных тепловых двигателей. Указанное не опровергает вывода об известности из уровня техники решений, направленных на обеспечение возможности работы тепловых двигателей на циклах, приближенных к идеальному циклу Карно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2014, решение Роспатента от 14.07.2014 оставить в силе.