

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

20 березня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 24.11.2014 № 79 у складі головуєчого Тумко Л.І. та членів колегії Навроцької О.О., Пічура В.О., розглянула заперечення Орешкіна Дмитра Олександровича, Дмитрієвої Ірини В'ячеславівни, Чемуранова Володимира Андрійовича від 18.11.2014 проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову у видачі патенту на винахід "АРМУЮЧА СІТКА" за заявкою № а 2013 09407.

На засіданні були присутні:

Апелянти – Орешкін Д.О., Чемуранов В.А.

Представник апелянтів – Близнюк О.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Попко В.О.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 16542 від 18.11.2014;
копії матеріалів заявки № а 2013 09407.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявниками попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 16.04.2014, №9656/ЗА/14, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"(далі - Закон):

- за пунктом (ами) 1 формули не є новим.

Експертиза проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, від 05.03.2002 №197 (далі - Правила розгляду), та із врахуванням Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені

наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 (далі - Правила складання).

1. Документи заявки, які взяті до уваги під час підготовки цього висновку.

1.1. Заявка розглянута із врахуванням первинно поданих документів заявки українською мовою від 29.07.2013: формули винаходу на 1 арк. та опису винаходу на 5 арк., а також відповіді заявника від 05.06.2014 (далі – Відповідь) на Попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 16.04.2014 № 9656/ЗА/14 (далі – Попередній висновок).

2. Перевірка формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним чч. 4, 7, 8 ст. 12 Закону, відповідно до п. 6.4 Правил розгляду.

2.1. У своїй Відповіді від 05.06.2014 заявники не подали нову редакцію формули з усуненими недоліками, про які заявників було повідомлено у п. 2 Попереднього висновку.

З огляду на це, нижче наведені недоліки формули винаходу, які були зазначені раніше у п. 2 Попереднього висновку.

2.2. Відповідно до вказаних частин ст. 12 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисну модель" (далі – Закон):

Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Зазначені вимоги в частині, що зазначена нижче, не дотримані, а саме.

Формула винаходу викладена таким чином:

"Армуюча сітка, що включає композитні стрижні циліндричного профілю, з'єднанні в місцях перетину сталевим дротом, яка відрізняється тим, що з метою підвищення стійкості до зминання у вузлах перетину, підвищення стійкості до теплового удару, зниження трудоемності виготовлення та виключення з конструкції виступаючих кінців сталевих дроту, скріплення вузлів перетину здійснюють сталевим дротом з нержавіючої сталі або сталі с неорганічним або полімерним антикорозійним покриттям у вигляді круглих стяжних серг які формуються механічним інструментом."

Відповідно до п. 10.1 Правил складання для характеристики об'єкта винаходу "пристрій" використовують, зокрема, такі ознаки:

- наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);
- наявність зв'язків між елементами;
- взаємне розташування елементів;
- форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
- форму виконання зв'язків між елементами;

- параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;

- матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики".

Об'єкт, що заявляється, містить у формулі винаходу поняття, які не властиві об'єкту винаходу "пристрій", а саме:

Словесний вираз "...з метою підвищення стійкості до змінання у вузлах перетину, підвищення стійкості до теплового удару, зниження трудоемності виготовлення та виключення з конструкції виступаючих кінців сталевго дроту..." не стосуються характеристики ознак пристрою, як об'єкта винаходу (п. 10.1 Правил складання). Ці вирази характеризують задачу та технічний результат (ТР). Наявність вищенаведеного виразу у формулі винаходу порушує вимоги стосовно стислості та ясності викладення формули.

3. Перевірка новизни винаходу згідно з ч. 3 ст. 7 Закону та відповідно до п. 6.5.2 Правил розгляду.

3.1. Як вже було зазначено вище, заявник не надіслав виправлену формулу, тобто обсяг правової охорони не змінився і відповідає обсягу правової охорони первинно поданої формули винаходу, стосовно якої був зроблений Попередній висновок.

3.2. Із врахуванням зазначеного вище при подальшій перевірці умов патентоздатності винаходу формула винаходу буде розглядатись у такому вигляді:

"Армуюча сітка, що включає композитні стрижні циліндричного профілю, з'єднанні в місцях перетину сталевим дротом, яка відрізняється тим, що скріплення вузлів перетину здійснено сталевим дротом з нержавіючої сталі або сталі с неорганічним або полімерним антикорозійним покриттям у вигляді круглих стяжних серг які формуються механічним інструментом".

3.3. У своїй Відповіді заявник стверджує про те, що порівняно із відомим об'єктом за документом US 3331179 А (опубл. 18.07.1967) заявлений винахід має принципову відмінність (відмітну ознаку) у конструкції (стор. 2 відповіді), а саме:

- виготовлення кільцеподібних стяжних серг у вигляді кільця.

Однак, на думку експертизи, усі ознаки, які наведені заявником у формулі винаходу і можуть бути прийняті до уваги при проведенні експертизи та зазначені у п. 3.2 цього висновку, властиві армуючій сітці, яка описана у описі до документу US 3331179 А (опубл. 18.07.1967), а саме:

Відома з документу US 3331179 А (опубл. 18.07.1967) армуюча сітка (фіг. 2) містить композитні стрижні циліндричного профілю (2, 5), з'єднанні в місцях перетину сталевим дротом, причому, скріплення вузлів перетину здійснюють сталевим дротом із сталі з відповідним антикорозійним покриттям (кол. 2, ряд. 52-56) (загальновідомо, що для антикорозійного захисту сталевго дроту використовують саме неорганічні покриття та покриття на основі полімерів) у вигляді круглих стяжних серг (1) (кол. 2, ряд.

24-32, 40-41, 46-51; фіг. 5), які формуються механічним інструментом (кол. 4, ряд. 18-19).

Тобто з документу US 3331179 А (опубл. 18.07.1967) відомі всі ознаки формули винаходу, тому є підстави вважати, що винахід не відповідає умові патентоздатності "новизна".

На підставі висновку експертизи Державною службою прийнято рішення від 15.09.2014 про відмову у видачі патенту на винахід "АРМУЮЧА СІТКА" за заявкою № а 2013 09407.

Апелянти – Орешкін Д.О., Дмитрієва І.В. та Чемуранов В.А. заперечують проти рішення Державної служби від 15.09.2014 про відмову у видачі патенту на винахід "АРМУЮЧА СІТКА" за заявкою № а 2013 09407.

У запереченні апелянти погодились з редакцією формули винаходу, що розглядалася експертизою, в якій не взято до уваги ознаки, що не повинні використовуватися для характеристики пристрою.

Апелянти не погоджуються з висновком експертизи щодо невідповідності винаходу умові патентоздатності "новизна" у зв'язку з тим, що на їх думку, конструкція кріплення заявленого винаходу принципово відрізняється від конструкції, відомої з документа US 3331179А (опубл. 18.07.1967).

Різниця полягає в тому, що заявлений винахід передбачає щільне кріплення сталевим дротом в місцях перетину армуючої сітки, що забезпечує повний контакт між арматурою і кільцевим кріпленням (стяжні серги). Забезпечення повного контакту виключає можливість зминання у вузлах перетину, підвищує стійкість до теплового удару, знижує трудомісткість виготовлення та виключає з конструкції виступаючі кінці сталевого дроту. Апелянти підкреслюють, що при навантаженні кріплення заявленого винаходу, на відміну від відомого з документа US 3331179А, зминатися не буде з яких би матеріалів не було виготовлено кріплення, принциповою є саме його конструкція, завдяки якій відсутнє зминання при навантаженні.

Для підтвердження зазначених відмінностей апелянтами надано також порівняльні креслення.

Апелянтами було зазначено, що в заявленому винаході стяжні серги виготовлені у вигляді кільця, форма якого сприяє підвищенню стійкості сітки до зминання, що відрізняє заявлений винахід від відомого рівня техніки.

Апелянти вважають винахід таким, що відповідає умовам патентоздатності "новизна" та "винахідницький рівень", і просять переглянути рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2013 09407.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Відповідно до пункту 6.5.2.1 Правил розгляду винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до пункту 6.5.2.3 Правил розгляду перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

Згідно з пунктом 6.5.2.11 Правил розгляду, щодо винаходу, для якого встановлена невідповідність умові новизни, перевірку на відповідність умові винахідницького рівня не проводять.

Колегія Апеляційної палати здійснила аналіз сукупності ознак, наведених у формулі винаходу, взятої до уваги при проведенні кваліфікаційної експертизи, та документа US 3331179 А.

За результатами аналізу колегією Апеляційної палати встановлено, що усі ознаки, наведені заявником у формулі винаходу, відомі з документа US 3331179 А.

У зв'язку з зазначеним колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що винахід, заявлений у заявці, є частиною рівня техніки, а отже, не відповідає умові патентоздатності "новизна".

Стосовно аргументів апелянтів на користь відповідності винаходу умовам патентоздатності, наведених у запереченні, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Креслення, подані апелянтами в запереченні, взято до уваги лише під час розгляду аргументації апелянта, наведеної у запереченні, але не враховано під час дослідження колегією Апеляційної палати формули винаходу та обґрунтованості висновку закладу експертизи, оскільки матеріали заявки ніяких креслень не містять.

Аргументи апелянтів щодо відмінності форми елементів кріплення за заявкою від елементів кріплення у протиставленому документі не є обґрунтованими, оскільки форма виконання елементів кріплення у вигляді кільця, тобто круглих, проілюстрована на фіг.2 - фіг.5 та розкрита у відповідному розділі опису документа US 3331179А.

Аргументи апелянтів стосовно забезпечення повного контакту між арматурою та кільцевим кріпленням не є переконливими у зв'язку з тим, що забезпечення повного контакту (тобто такого, при якому поверхні будуть повністю сполучатись) між вказаними конструктивними елементами не відбувається, оскільки вони мають форму, яка виключає таке сполучення, що також ілюструють і надані в запереченні креслення.

Отже, у запереченні відсутні аргументи, що підтверджують відмінність заявленого винаходу від відомого рівня техніки.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає висновок експертизи за заявкою № а 2013 09407 на винахід "АРМУЮЧА СІТКА" про невідповідність винаходу умовам патентоздатності обґрунтованим і погоджується з прийнятим на підставі цього висновку рішенням Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Орешкіну Дмитру Олександровичу, Дмитрієвій Ірині В'ячеславівні, Чемуранову Володимирі Андрійовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 15.09.2014 про відмову у видачі патенту на винахід "АРМУЮЧА СІТКА" за заявкою № а 2013 09407 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Л.І.Тумко

Члени колегії

О.О.Навроцька

В.О.Пічкур