

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

20 червня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 04.04.2013 № 208 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Пурика В.В., Навроцької О.О., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) від 22.01.2013 про відмову у видачі патенту на винахід “Нагрівальний блок духовки” за заявкою № а200813945 (апелянт – Гореньє Господінські Апараті, д.д.).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 23.05.2013, 20.06.2013.

На засіданні 23.05.2013 присутні:
представники Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Будзинська О.С.

Представник апелянта – відсутній.

Засідання 20.06.2013 проводилось за відсутності представників сторін.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення від 28.03.2013 вх. № 6451 проти рішення Державної служби від 22.01.2013 про відмову у видачі патенту на “Нагрівальний блок духовки” за заявкою № а200813945;

додаткові пояснення до заперечення від 28.03.2013 вх. № 6450;

додаткові пояснення до заперечення від 14.05.2013 вх. № 9158;

копії матеріалів заявки № а200813945.

Аргументація апелянта

Апелянт – Гореньє Господінські Апараті, д.д. заперечує проти рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід “Нагрівальний блок духовки” за заявкою № а200813945 та вважає висновки експертизи такими, що не відповідають статті 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі - Закон).

У запереченні апелянт наводить такі аргументи.

Технічним результатом заявленого винаходу є забезпечення більш рівномірного нагріву в камері духовки. Ця задача вирішується шляхом пропонування рішення відповідно до п.1 формули заявленого винаходу.

Протиставлений винахід US 2836697 (Д1) вирішує іншу задачу, ніж заявлений винахід. Згідно опису пропонується електрична витяжна піч, в якій діапазон потужностей нагрівання під час операцій смаження значно збільшений. Пропонується витяжна піч із додатковим блоком для смаження, що може бути розташований таким чином, щоб доповнювати вихід тепла з первісного блоку для смаження. Також пропонують витяжну піч, в якій блок для випікання, встановлений біля дна печі, може бути видалений і встановлений біля стелі печі для доповнення виходу випромінюваного нагрівання з блоку смаження під час операцій смаження, що вимагають високоінтенсивного тепла.

Апелянт наводить відмінності між заявленим винаходом і протиставленим джерелом Д1 і зазначає, що згідно заявленого винаходу виконання двох нагрівників в одному відділенні в одній горизонтальній площині із кріпленням їх за допомогою спільного фланця вирішує задачу рівномірного розподілу тепла в єдиному нагрівальному блоці духовки.

Згідно протиставленого винаходу Д1 виконання окремих двох нагрівників в окремих відділеннях, тобто, в двох різних площинах, вирішує задачу забезпечення тепла в кожному нагрівальному блоці окремо. Нагрівники в окремих блоках не можуть бути з'єднані між собою спільною деталлю (наприклад, фланцем), оскільки факт їх окремого виконання дозволяє при необхідності переставити рухоме відділення, збільшивши інтенсивність (а не рівномірність) нагріву в першому відділенні.

Таким чином, протиставлене рішення Д1 пропонує цілком інший підхід для досягнення іншого технічного результату, ніж заявлений винахід.

Що стосується протиставленого джерела US 3128363 (Д2), заклад експертизи використав його лише як частину збірного прототипу, що розкриває кріплення нагрівальних елементів за допомогою спільного фланця. Апелянт не може погодитися з цим, зазначаючи, що у (Д2) не розкрито два нагрівники із спільним фланцем. Кожен нагрівник приєднаний до окремої скоби. Крім того, в протиставленому джерелі Д2 основні частини пристроїв смаження лежать в одній горизонтальній площині і тільки їх передні краї вертикально відокремлені один від одного, що не впливає на процес випікання.

Апелянт вважає, що заявлений винахід має винахідницький рівень по відношенню до Д1 і Д2, адже не є очевидним з них, а запропоноване в ньому рішення є протилежним до підходів, продемонстрованих у Д1 і Д2.

Ознаки за Д2 не можуть бути поєднані з ознаками за Д1, відповідно, їх комбінація не може порочити винахідницький рівень у заявленому винаході.

Крім того, апелянт вважає, що заклад експертизи зважаючи на пункти

6.5.4.1., 6.7.1. та 6.7.2. Правил розгляду не міг винести рішення про відмову у видачі патенту на заявлений винахід з посиланням на те, що винахід за 1 формули не має винахідницького рівня.

Апелянт наголошує на тому, що якщо заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності “винахідницький рівень” щодо незалежного пункту формули 1, заклад експертизи повинен був повідомити заявника про це відповідно до п. 6.5.4.1. Правил розгляду або надіслати попереднє рішення про відмову відповідно до ч. 1 п. 6.7.2 Правил розгляду. Однак, закладом експертизи було надіслано заявникові лише попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 07.11.2012 № 25873/ЗА/12, в якому орган експертизи повідомив заявника, що заявлений винахід за п. 1, 6 формули не є новим; за пунктами 2 - 5 (залежними пунктами) формули не має винахідницького рівня. Тобто, в цьому попередньому висновку заклад експертизи не повідомив заявника про те, що вважає незалежний п. 1 таким, що не відповідає умові винахідницького рівня. При цьому, в остаточному висновку, що є рішенням про відмову у видачі патенту, заклад експертизи змінив свою думку порівняно із попереднім висновком, і підтвердив, що незалежний пункт 1 формули винаходу відповідає умові “новизна”, однак, вперше повідомив заявника про те, що заявлений винахід не відповідає умові “винахідницький рівень” щодо незалежного п. 1 формули винаходу.

Враховуючи наведене апелянт просить скасувати рішення Державної служби від 22.01.2013 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а200813945 та видати патент на винахід “Нагрівальний блок духовки”.

Аргументація закладу експертизи

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 07.11.2012 № 25873/ЗА/12, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону:

за пунктом (ами) 1 формули не має винахідницького рівня.

Експертиза проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил 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 № 22 (далі – Правила складання).

Перевірка заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності показала, що заявлений об'єкт “пристрій” не є новим та не має винахідницького рівня (попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 07.11.2012 вих. № 25873/ЗА/12 – далі (В24)).

Заявник не погодився з попереднім висновком експертизи, надавши у

відповідь свої зауваження, та не надавши при цьому відредагованих матеріалів (відповідь заявника від 14.01.2013 вх. №3234383).

Заявник навів доводи, що в протиставленому пристрої (US 3128363, опубл. 30.10.1962р.) нагрівальні елементи розміщені інакше, ніж у заявленому. Експертиза погодилась із доводами заявника і тому вважає заявлений винахід таким, що відповідає умові “новизна”.

Але у відповіді заявник не навів доказів, що ознака “нагрівники прикріплені за допомогою спільного фланця” є суттєвою, та не спростував думку експертизи, що дана ознака не впливає на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Окрім цього, заявник не надав коментарів стосовно відомого з US 2836697 нагрівального блока.

З US 2836697, опубл. 27.05.1958 відома електроплита, нагрівальний блок духовки якої містить два нагрівники 13 та 18, розміщені всередині духовки плити в зоні її стельової секції так, що нагрівник 13 віддалений від нагрівника 18 по вертикалі (див. фіг.1). Прикріплені нагрівники до заднього боку духовки. Забезпечується значне збільшення зони інтенсивного нагрівання. Заявлений блок відрізняється від відомого пристрою ознакою “нагрівники прикріплюються за допомогою спільного фланця”. Таке кріплення нагрівальних елементів є відомим з рівня техніки, див, наприклад, US 3128363, опубл. 30.10.1962р., а його реалізація є загальновідомою для спеціаліста в даній галузі. Враховуючи, що ця ознака не впливає на досягнення зазначеного заявником технічного результату підтверджувати відомості впливу цієї ознаки на технічний результат не потрібно згідно п. 6.5.3.7 Правил розгляду.

Зважаючи на наведене вище, відсутні підстави для зміни висновку про невідповідність заявленого винаходу умові “винахідницький рівень”.

3. Колегія Апеляційної палати відповідно до п. 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.

Колегія Апеляційної палати вивчила матеріали справи, розглянула формулу, опис винаходу та креслення, проаналізувала зміст документів, направлених апелянту закладом експертизи, документів, направлених апелянтом до закладу експертизи, врахувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і зазначає таке.

Відповідно до п.6.5.4.1. Правил розгляду, якщо винахід охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умовам новизни і(або) винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявника повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним

підтверджується, то пропонують подати відредаговану формулу винаходу.

Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги за умови включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту формули, то заявника повідомляють про це.

Відповідно до п.6.5.4.4. Правил розгляду, якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту.

У попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 07.11.2012 №25873/ЗА/12 зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону:

за пунктами 1, 6 формули не є новими,

за пунктами 2-5 формули не має винахідницького рівня.

У відповіді на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 14.01.2013 заявником частково спростовано доводи експертизи, що підтверджено в остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 22.01.2013 №1638/ЗА/13, в якому зазначено, що “експертиза погодилась із доводами заявника і тому вважає заявлений винахід таким, що відповідає умові “новизна”.

Крім того, у вищезазначеному остаточному висновку вказано, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону, а саме, за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня.

Колегія Апеляційної палати вважає, що оскільки заявник спростував висновок експертизи про невідповідність заявленого винаходу умові новизна, остаточний висновок закладу експертизи винесено з порушенням вимог п.6.5.4.4. Правил розгляду.

Відповідно до п.6.4.2. Правил розгляду, при перевірці формули винаходу визначають наявність у ній суттєвих ознак заявленого об'єкта, сукупність яких є достатньою для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Відповідно до вимог п.6.4.3. Правил розгляду, якщо суттєва ознака, без якої технічний результат не досягається, не включена в незалежний пункт формули, то заявнику направляє повідомлення з мотивованим обґрунтуванням необхідності включення такої ознаки в незалежний пункт формули.

В описі заявленого винаходу відомості щодо технічного результату зазначені наступним чином: “З такою конструкцією рівномірність температурного поля в плані камери духовки значно поліпшується”.

Аналіз матеріалів заявки дозволив колегії Апеляційної палати дійти

висновку, що сукупність ознак незалежного пункту 1 формули не є достатньою для досягнення зазначеного заявником технічного результату, а такі ознаки наявні в залежних пунктах формули.

Враховуючи сказане, колегія Апеляційної палати робить висновок про те, що при розгляді заявки не були дотримані вимоги п.6.4.2. та п.6.4.3. Правил розгляду.

Відповідно до вимог п.6.5.3.1. Правил розгляду, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

Відповідно до вимог п.6.5.3.2. Правил розгляду, при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Відповідно до вимог п.6.5.3.7. Правил розгляду, підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлений у п.1 формули винахід і порівняла ознаки заявленого винаходу з ознаками об'єктів, описаних у документах, на які посилається заклад експертизи в своїй аргументації щодо відсутності у заявленого винаходу винахідницького рівня.

Колегія Апеляційної палати не погоджується з твердженням закладу експертизи, що всі ознаки заявленого винаходу відомі з документа US 2836697 окрім ознаки "нагрівники прикріплені за допомогою спільного фланця", яка є відомою із документа US 3128363 і не впливає на досягнення зазначеного заявником технічного результату.

З документа US 2836697 відомо два окремі нагрівальні блоки, кожен з яких має нагрівник, тобто можливість використання двох встановлених на віддалі один щодо одного по вертикалі нагрівників в одному блоці з даного документу не є відомою. Один із блоків встановлено з можливістю переміщення. В документі не вказано на можливість прикріплення нагрівників до заднього боку печі духовки.

Колегія Апеляційної палати зазначає також, що закладом експертизи в попередньому та остаточному висновках не доведено відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником

технічного результату, що полягає в підвищенні рівномірності температурного поля в плані камери духовки, та не встановлено, що зазначений заявником технічний результат вказаною у п.1 формули сукупністю ознак не досягається.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що при розгляді заявки не були дотримані вимоги п.6.5.3.1 та п.6.5.3.2. Правил розгляду.

Зважаючи на наведені аргументи, колегія Апеляційної палати вважає, що висновок закладу експертизи про те, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме, за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня, є неправомірним.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Гореньє Господінські Апараті, д.д. задовольнити частково.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22.01.2013 про відмову у видачі патенту на винахід “Нагрівальний блок духовки” за заявкою № а200813945 відмінити.
3. Матеріали заявки повернути на кваліфікаційну експертизу для її продовження з урахуванням висновків колегії Апеляційної палати.

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

Головуючий

С.В.Курносова

Члени колегії

В.В.Пурик

О.О.Навроцька