

ВА27

**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**

14 березня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 08.11.2013 № 284 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Матусевича І.Є., Курносової С.В., розглянула заперечення Благути Анатолія Олександровича, Благути АКСИНІІ Анатоліївни, Благути Ірини Анатоліївни проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.08.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА БЛАГУТИ ТА ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН БЛАГУТИ" за заявкою № а 2009 01096.

Розгляд заперечення здійснювався 25.12.2013, 14.03.2014.

Апелянти – відсутні. Повідомлення про дату засідання апелянтам відправлено листами від 10.12.2013 № 53987 та 14.02.2014 № 7594.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – ДП "УІПВ") – Головач П.О.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:  
заперечення від 05.11.2013 вх. № 20175 проти рішення Державної служби від 19.08.2013 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2009 01096;

копії матеріалів заявки № а 2009 01096;

запит апелянта від 18.12.2013 № 636 з клопотання про перенесення засідання колегії Апеляційної палати;

лист Апеляційної палати від 23.12.2013 вих. № 55557;

лист апелянта від 24.12.2013 вх. № 23394 щодо експертизи заявки № а 2009 01096.

**Аргументація сторін:**

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 10.04.2013

№ 8674/ЗА/13, Державною службою було прийнято рішення від 19.08.2013 вих. № 20172/ЗА/13 про відмову у видачі патенту на винахід СПОСІБ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА БЛАГУТИ ТА ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН БЛАГУТИ" за заявкою № а 2009 01096 на тій підставі, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), а саме за пунктами 1-3 формули не має винахідницького рівня. У остаточному висновку експерт зазначає:

"У відповідь на попередній висновок ДП "УПВ" заявник листом від 13.05.2013 навів свої міркування щодо промислової придатності (про що у згаданому В-24 не йшлося) заявлених винаходів, можливості перевірки обмежувальної частини формули на відповідність умовам патентоздатності, можливості існування матерії та Всесвіту тощо. Також заявник пояснив "подвійне призначення" теплоносія: 1) для передачі теплової енергії, набутої від зовнішнього джерела; 2) як додаткове джерело енергії за рахунок здійснення впливу зовнішнього джерела на молекули пари й перетворення їх на пальні й окислювальні речовини. При цьому заявник знову запропонував по суті ту ж саму формулу винаходу від 10.12.2012, щодо якої у згаданому В-24 було визначено, що додаткові матеріали від 10.12.2012 виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (п. 7.6 Правил розгляду). Відтак додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, не враховуються і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка (п. 7.15 Правил розгляду).

До уваги приймаються матеріали заявки від 09.10.2012 (формула, опис) і первинні креслення, які не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу.

Заявлені спосіб роботи газотурбінного двигуна (ГТД) (пп. 1 і 2 формули) і відповідний двигун (п. 3 формули). Винаходи спрямовані на запобігання викидів у довкілля. При цьому, розкриті технічне рішення "в комплексі вирішує питання А) енергозбереження і охорони навколишнього середовища, а саме Б) виключає викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря і використання традиційних видів палив". Цей результат можна вважати технічним результатом (ТР) заявлених винаходів. Згідно із винахідницьким задумом ТР досягається завдяки тому, що робоче тіло ГТД циркулює по замкненому контуру, змінюючи фізичний стан, а його підігрів здійснюється зокрема електричною енергією за межами двигуна.

Аналіз можливості досягнення ТР винаходів свідчить про наступне.

А) Енергозбереження.

У матеріалах заявки відсутні достовірні відомості, які б підтверджували можливість заощадження енергії у заявлених винаходах. Навпаки, змішування конденсату з перегрітою парою призводить до зменшення температури останньої, що, згідно із формулою Карно для теплового ККД двигуна, призводить до зменшення його ККД. Крім цього, охолодження пари у конденсаторі 3 призводить до додаткових втрат тепла, яке передається у довкілля і не може бути перетворене у роботу.

Заявник з посиланням на патент України на свою корисну модель за № 28963 (кінець 2-го стовпч.) дає зрозуміти, що кількість енергії, отриманої при згорянні водню у кисні, може бути більшою за ту енергію, яка витрачається на розкладання води на водень і кисень. Ця ж думка "підкріплюється" згаданим аргументом щодо "подвійного призначення" теплоносія. Оскільки ця теза явним чином суперечить загальноновизнаному Закону збереження енергії і заявник до того ж припустився елементарної помилки у енергетичному балансі, не врахувавши кількість молей води, що бере участь у реакції згоряння водню, то стає зрозумілим, що заощадити витрати енергії цим шляхом неможливо.

З урахуванням наведеного зрозуміло, що ТР винаходів щодо частини А) не досягається.

Б) Виключення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря і (виключення) використання традиційних видів палив.

Навіть якщо зовнішній пальник живити електрикою, виробництво останньої в Україні переважно (63%) здійснюється на теплових електростанціях, які використовують традиційні види палива і при цьому утворюють шкідливі викиди, що надходять у атмосферне повітря. Таким чином, ТР винаходів щодо частини Б) також не досягається.

Оскільки технічний результат (далі – ТР) винаходів за пп. 1-3 формули не досягається, доводити відомість впливу ознак цих винаходів на ТР не потрібно (п. 6.5.3.7 Правил розгляду). При цьому, для перевірки винахідницького рівня винаходів, встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак винаходів на досягнення зазначеного заявником ТР (п. 6.5.3.2 Правил розгляду). Але, за відсутності ТР винаходів, відсутні підстави для перевірки винахідницького рівня через очевидну відсутність останнього. Для фахівця в галузі теплових машин очевидним є той факт, що ознаки заявлених способу роботи і турбодвигуна (без урахування впливу на ТР, який у заявлених винаходах не досягається) самі по собі відомі з рівня техніки. Так, парові турбіни (вони ж двигуни) працюють за замкненим циклом, широко відомим є використання підігрівачів (перегрівачів), теплообмінників контактного і неконтактного типу, випарників і конденсаторів тощо. Тобто винаходи складаються з відомих з рівня техніки частин, вибір і поєднання яких здійснені за відомими з рівня техніки правилами (без урахування впливу на ТР), що, відповідно до п. 6.5.3.5 Правил розгляду, свідчить про відсутність винахідницького рівня.

Таким чином, винаходи, заявлені за пп. 1-3 формули, не мають винахідницького рівня, про що заявникові також було повідомлено у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 10.04.2013 № 8674/ЗА/13".

Апелянти – Благута Анатолій Олександрович, Благута АКСИНІЯ Анатоліївна, Благута Ірина Анатоліївна заперечують проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід та стверджують, що в рішенні Державної служби від 19.08.2013 "не вказано заявлену формулу винаходу, також експертизою не визначенні суттєві відмінності або ознаки від найближчого

аналога, які перевірялися на умови патентування - промислову придатність або технічний результат, новизну та винахідницький рівень".

Також апелянти стверджують, що експертизою "не вказано, які саме додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та не враховуються при проведенні експертизи, а також не вказано, які суттєві ознаки експертиза перевіряла на винахідницький рівень та чи відповідає заявлений винахід промисловій придатності".

На думку апелянтів, твердження експертизи, що посилання на опубліковані патенти на корисні моделі не є переконливими, порушує ст. 309 Цивільного кодексу України.

У запереченні апелянти стверджують, що експертиза проведена не по суті заявленого винаходу та викладають свої міркування стосовно його суті, у тому числі наводять свої міркування щодо відповідності винаходу умові промислової придатності.

Апелянти вважають, що "кваліфікаційна експертиза проведена не по суті заявленого винаходу", що рішення Державної служби від 19.08.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід по заявці № а 2009 01096 "СПОСІБ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА БЛАГУТИ ТА ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН БЛАГУТИ" є "протизаконним" та таким, що порушує права заявників на захист об'єктів інтелектуальної власності.

Враховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності від 19.08.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід по заявці № а 2009 01096 "СПОСІБ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА БЛАГУТИ ТА ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН БЛАГУТИ" та повторно провести експертизу заявки по суті заявленої формули винаходу на предмет видачі патенту на винахід у відповідності до Закону та Правил розгляду.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи (зокрема, формулу, опис винаходу і креслення, а також додаткові матеріали, надані апелянтами) і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Також колегія Апеляційної палати, у межах своєї компетенції, розглянула запитання апелянтів, поставлені у запереченні, запиті на отримання публічної інформації від 18.12.2013 № 636 та листі від 24.12.2013 вх. № 23394 з урахуванням пункту 17.3.13. Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент Апеляційної палати), відповідно до якого при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

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 і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2004 № 154 (далі – Правила складання) та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду).

Стосовно прийнятої до розгляду формули винаходу колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

В остаточному висновку експерт вказує, що при оцінці винахідницького рівня була прийнята до уваги формула від 09.10.2012, оскільки додаткові матеріали від 10.12.2012 виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що при проведенні експертизи не було визначено всі ознаки, які виходять за межі первинних матеріалів заявки, і не було здійснено аналіз сукупності ознак, що залишилась, а була розглянута попередньо подана формула від 09.10.2012.

Колегія Апеляційної палати вважає це неправомірним, оскільки, відповідно до п.7.6. Правил розгляду, додаткові матеріали при проведенні експертизи не беруться до уваги лише в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу.

Щодо невідповідності винаходу умові винахідницького рівня, колегія Апеляційної палати повідомляє.

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

Відповідно до п.6.5.3.1. Правил розгляду, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із 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 (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

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

Також відповідно 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 встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

Колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення базуючись на положеннях частини сьомої статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та п.6.5.3.1. Правил розгляду, а саме: "Винахід має

винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки".

Дані положення співпадають по суті з міжнародними нормами та нормами, що містяться в патентних законодавствах країн світу. Загальновідома світова практика перевірки винахідницького рівня, як правило, включає:

- виявлення з рівня техніки найбільш близького до винаходу аналога, тобто об'єкта, переважно, того самого призначення, який характеризується сукупністю ознак, подібною до сукупності ознак заявленого винаходу;
- виявлення в незалежному пункті формули ознак, якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога (відмітних ознак);
- виявлення з рівня техніки відомостей про об'єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу;
- установлення відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат.

На думку колегії, перевірка відповідності заявленого винаходу умові винахідницького рівня повинна брати за основу відомий рівень техніки та технічний результат заявленого винаходу. При цьому встановлення відомості впливу сукупності суттєвих ознак заявленого винаходу на технічний результат є лише одним із етапів здійснення вказаної перевірки винахідницького рівня.

Аналіз остаточного висновку експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності показав, що експертизою було проведено перевірку можливості досягнення технічних результатів винаходів. В результаті даної перевірки експертизою було встановлено, що дані технічні результати, а саме: енергозбереження, виключення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря і (виключення) використання традиційних видів палив, не досягаються заявленими винаходами.

Також експертиза в остаточному висновку робить висновок, що заявлені винаходи не мають винахідницького рівня, оскільки складаються з відомих з рівня техніки частин, вибір і поєднання яких здійснені за відомими з рівня техніки правилами (без врахування впливу на технічний результат).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що остаточний висновок експертизи містить посилання на відомість з рівня техніки подібних до заявленого пристроїв, однак не містить аналізу джерел інформації відомого рівня техніки, з яких є відомими вказані у незалежних пунктах формули суттєві ознаки заявлених винаходів.

Зазначену аргументацію колегія не вважає переконливою, оскільки вона не містить вказівку на найближчі аналоги заявлених винаходів, на ознаки, які відрізняють заявлені винаходи від найближчих аналогів, а також вказівку на джерела інформації, з яких відомі ці відмітні ознаки.

Висновок про те, що заявлені винаходи впливають явно з рівня техніки без аналізу релевантних документів колегія Апеляційної палати вважає непереконливим і таким, що не відповідає вимогам п.6.5.3.1. Правил розгляду.

Виходячи із зазначеного вище, колегія Апеляційної палати вважає, що висновок експертизи про те, що заявлені винаходи не відповідають умові винахідницького рівня є необґрунтованим, що суперечить вимогам п. 6.8.1.

Правил розгляду, частині третій статті 16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

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 Благути А.О., Благути А.А., Благути І.А. задовольнити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 19.08.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА БЛАГУТИ ТА ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН БЛАГУТИ" за заявкою № а 2009 01096 відмінити.
3. Заявку № а 2009 01096 повернути для проведення експертизи.

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

Головуючий колегії

Л.І.Тумко

Члени колегії

С.В.Курносова

І.Є.Матусевич