

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
21.03.2019 № 467

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

1 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 16.10.2018 № Р/99-18 у складі головуєчого Курносової С.В. та членів колегії Шека О.П., Говорухи М.О. розглянула заперечення Беци М.В., Беци В.В. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 02.08.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергоустановка для вироблення електроенергії” за заявкою № а 2015 11453.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/455-18 від 12.10.2018 проти рішення Мінекономрозвитку від 02.08.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергоустановка для вироблення електроенергії” за заявкою № а 2015 11453;
додаткові пояснення апелянтів вх. № ВКО/24-19 від 15.01.2019;
додаткові пояснення апелянтів вх. № ВКО/132-19 від 01.03.2019;
копії матеріалів заявки № а 2015 11453.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи закладом експертизи встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним частиною першою статті 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон): за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня.

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), з урахуванням Правил складання і подання заявки на

винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі – Правила складання).

Під час розгляду заявки до уваги були взяті первинні матеріали заявки, а також змінені матеріали заявки: формула винаходу, надана у листі від 11.07.2018; креслення та опис винаходу, надані у листі від 06.06.2017.

Під час проведення експертизи до уваги були узяті наступні документи, відомі з рівня техніки: KR 20150015624, 11.02.2015 (далі – Д1); US 2652690 A, 22.09.1953 (далі – Д2); KR 20130082186, 19.07.2013 (далі – Д3).

При перевірці формули винаходу, наданої у відповіді від 11.07.2018 (далі – Відповідь) на попередній висновок від 07.05.2018 № 11219/ЗА/18 (далі – Попередній висновок), на відповідність вимогам, визначеним частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону, відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду було встановлено, що апелянтами було надано формулу винаходу, яка відрізняється від формули винаходу, що була проаналізована у Попередньому висновку, лише незначними несуттєвими правками.

Як було зазначено у Попередньому висновку, у формулі винаходу вказано ознаку “в разі їхнього розміщення в житлових забудовах і задіяння для вироблення електроенергії”. Така ознака суперечить вимогам частини 8 статті 12 Закону щодо ясності викладення формули винаходу, оскільки неясно чи відбувається розміщення в житлових забудовах та задіяння для вироблення електроенергії чи ні.

Перевірка винахідницького рівня винаходу згідно з частиною 7 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.3 Правил розгляду показала наступне.

У Відповіді апелянти у розділі В.а, посилаючись на частину 5 статті 6 Закону, де зазначено “Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули винаходу повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень” наполягають на тому, що експерт має прийняти до уваги їх аргументи, де порівнюється винахід, розкритий в Д1, з описом винаходу. Проте, експерт наполягає, що може порівнювати винахід, розкритий в Д1, лише з ознаками формули винаходу, оскільки лише вона визначає обсяг правової охорони, і не може узяти до уваги ознаки, які розкриті лише в описі винаходу і не розкриті у формулі винаходу.

Також у Відповіді апелянти стверджують, що “вносити у формулу винаходу ознаки яких-небудь документів, причому взагалі не зазначених у первісних матеріалах – це безпосередньо прерогатива Заявника”. Проте пункт 7 Правил розгляду присвячений перевірці додаткових матеріалів, а саме тому, чи виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (пп. 7.5-7.16). Згідно з пунктом 7.10 Правил розгляду “Якщо додаткові матеріали передбачають уведення до формули будь-якої додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак, що не були розкриті в первинних матеріалах заявки, шляхом зміни опису, формули або ілюстративних матеріалів, зокрема креслень, їх визнають такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті”. Згідно з

пунктом 7.15 Правил розгляду “додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки не враховуються і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка”.

Не ясно, що заперечують апелянти у Відповіді аргументами 2а та 4а, оскільки в Д1 вода дійсно відводиться водопроводами (200) та (300) через ємності (100) до гідрогенератора (400), як це зображено на фіг. 1.

Не ясно, що хотіли сказати апелянти фразою “в заявленому конструктивне виконання або ємностей взагалі не пов’язане зі збільшенням числа джерел водопостачання, насправді джерела або є, або нема”.

Стосовно аргументу апелянтів про те, що “в разі реалізації заявленого із розміщенням в забудовах суб’єктами взагалі ніяких труб для їхнього підключення не потрібно”, слід зазначити наступне.

Дійсно, стосовно ознаки 12 Попереднього висновку справедливе твердження апелянтів, що у в разі розміщення у забудові суб’єктів-підприємств переважно господарсько-побутової діяльності, пов’язаних із використання води, додаткові трубопроводи не потрібні. Проте, у цьому разі з точки зору впливу на зазначений технічний результат взагалі не має значення, що розташовується у забудові – побутово-житлові приміщення чи суб’єкти-підприємства переважно господарсько-побутової діяльності, адже водовідведення відбувається одним і тим же чином, тобто ознака 12 не є суттєвою.

Наведена аргументація щодо необхідності прокладання додаткових труб стосується ознаки 16 Попереднього висновку. В ознаці 16 зазначено про можливість підключення до ємності водопідведення ззовні, переважно до водовідведення із суб’єктів-підприємств господарсько-побутової діяльності. Таким чином, апелянти мають намір підключити до ємностей інші суб’єкти-підприємства господарсько-побутової діяльності, які не розташовані у забудові, а розташовані зовні. Оскільки зазвичай водовідведення відбувається у каналізацію, необхідні додаткові труби, щоб водовідведення відбувалося початку у ємність, а потім вже у каналізацію. Тому така ознака не забезпечує технічний результат “зменшення капіталовкладень”, а навпаки, збільшує капіталовкладення, необхідні на прокладку додаткових труб та є очевидною для фахівця у даній галузі, як зазначено у Попередньому висновку.

Таким чином, аргументація апелянтів є непереконливою та необґрунтованою, а отже, аргументація експерта, наведена у Попередньому висновку, залишається в силі і наводиться нижче.

Під час розгляду винаходу за пунктом 1 було встановлено, що гідроенергоустановка для вироблення електроенергії, описана апелянтами у пункті 1 формули винаходу наступними ознаками:

1. перетворює механічну енергію дії зверху вниз, з верхнього рівня на нижній, ваги висотного перепаду води;
2. складається з закріпленого на опорах складових устаткування для вироблення електроенергії;

3. гідрогенератора;
 4. водопровода або водопроводів;
 5. установлену в місці з більшою різницею рівнів – висотним перепадом;
 6. ємність або ємності для води з'єднані між собою водопроводом або водопроводами;
 7. гідроенергоустановка заснована на відведенні води водопроводом або водопроводами;
 8. через ємність або ємності до гідрогенератора і послідуєчим її відведенням;
 9. гідроенергоустановка виконана як перетворююча в електроенергію механічну дію зверху вниз, з верхнього рівня на нижній ваги висотного перепаду води, що потребує водовідведення і є використаною в житлових забудовах;
 10. переважно в багатоповерхових задіяних для вироблення електроенергії в цілому або окремо в забудові в результаті їхнього конструктивного переобладнання;
 11. за рахунок встановлення в забудовах додаткових водопроводів – стояків для водовідведення використаної води із побутово-житлових приміщень забудов – квартир;
 12. та водовідведення окремо із приміщень суб'єктів-підприємств переважно господарсько-побутової діяльності, пов'язаних із використанням води, в разі їх розміщення в житлових забудовах;
 13. а також врахування зазначеного вироблення електроенергії при проектуванні в тому числі нових житлових забудов;
 14. гідроенергоустановка заснована на відведенні використаної води для вироблення електроенергії водопроводом або водопроводами через ємність або ємності для води до гідрогенератора;
 15. відведення води від гідрогенератора влаштовано через загальне водовідведення;
 16. ємність або ємності виконані із можливістю їхнього підключення до водопідведення іззовні, переважно до водовідведення із суб'єктів – підприємств господарсько-побутової діяльності, в разі їхнього задіяння для вироблення електроенергії;
 17. містить акумулятор електроенергії, підключений до гідрогенератора.
- З рівня техніки відомий документ Д1, у якому розкрито енергоустановку для вироблення електроенергії ([0001], [0012], [0018]), яка характеризується наступними ознаками, що співпадають з ознаками заявленого винаходу:
1. перетворює механічну енергію дії зверху вниз, з верхнього рівня на нижній ваги висотного перепаду води ([0001], фіг. 1);
 2. складається з закріпленого на опорах складових устаткування для вироблення електроенергії (фіг. 1);
 3. гідрогенератора (400, фіг. 1);
 4. водопровода або водопроводів (200, 300, фіг. 1);

5. установлену в місці з більшою різницею рівнів – висотним перепадом (фіг. 1);

6. ємність або ємності (100) для води з'єднані між собою водопроводом або водопроводами (200, 300);

7. гідроенергоустановка заснована на відведенні води водопроводом або водопроводами (200, 300);

8. через ємність або ємності (100) до гідрогенератора (400) і послідуєчим її відведенням;

9. гідроенергоустановка виконана як перетворююча в електроенергію механічну дію зверху вниз, з верхнього рівня на нижній ваги висотного перепаду води, що потребує водовідведення і є використаною в житлових забудовах;

10. переважно в багатоповерхових задіяних для вироблення електроенергії в цілому або окремо в забудові в результаті їхнього конструктивного переобладнання ([0001], [0012], [0018], фіг. 1);

11. за рахунок встановлення в забудовах додаткових водопроводів – стояків (200, 300) для водовідведення використаної води із побутово-житлових приміщень забудов – квартир;

13. а також врахування зазначеного вироблення електроенергії при проектуванні тому числі нових житлових забудов (з фіг. 1 видно, що будинок спроектовано таким чином, що містить ніші для ємностей 100);

14. гідроенергоустановка заснована на відведенні використаної води для вироблення електроенергії водопроводом або водопроводами (200, 300) через ємність або ємності (100) для води до гідрогенератора (400);

15. відведення води від гідрогенератора влаштовано через загальне водовідведення (труба для зливу до каналізації 600, [0036], [0053]);

17. містить акумулятор електроенергії (500), підключений до гідрогенератора (400) (див. фіг. 1, [0013], [0014]).

Відмітними ознаками від Д1 є ознаки:

12. та водовідведення окремо із приміщень суб'єктів-підприємств переважно господарсько-побутової діяльності, пов'язаних із використанням води, в разі їх розміщення в житлових забудовах;

16. ємність або ємності виконані із можливістю їхнього підключення до водопідведення іззовні, переважно до водовідведення із суб'єктів – підприємств господарсько-побутової діяльності, в разі їхнього задіяння для вироблення електроенергії.

Технічним результатом, вказаним апелянтами, є можливість реалізації винаходу з меншими капіталовкладеннями та реалізація безпосередньо по місцезнаходженню споживачів електроенергії.

Слід зазначити, що відмітні ознаки зазначеного винаходу приводять до збільшення капіталовкладень при реалізації винаходу (потрібні додаткові труби для підключення суб'єктів-підприємств переважно господарсько-побутової діяльності) і ніяк не впливають на можливість реалізації безпосередньо по

місцезнаходженню споживачів електроенергії (оскільки вона вже присутня в Д1). Таким чином, відмітні ознаки не впливають на технічний результат винаходу.

Стосовно виконання ємностей із можливістю підключення додаткових джерел водопостачання, то на думку експерта, це є збільшенням числа однотипних елементів (джерел водопостачання), що не впливають на технічний результат винаходу і тому експерт приходить до остаточного висновку, що заявлений винахід не має винахідницького рівня відповідно до пунктів 6.5.3.5 та 6.5.3.7 Правил розгляду.

На підставі висновку закладу експертизи 02.08.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Енергоустановка для вироблення електроенергії” за заявкою № а 2015 11453.

Апелянти – Беца М.В., Беца В.В. заперечують проти рішення Мінекономрозвитку від 02.08.2018 за заявкою № а 2015 11453, оскільки вважають його неправильним з наступних причин.

Протиставлення експертизою документа Д1: KR 20150015624, 11.05.2015, є неправомірним, а винахідницький рівень заявленого винаходу підтверджують наступні докази.

В заявленому винаході застосовують ємність або ємності, а в формулі винаходу Д1, вимоги 1-7, взагалі відсутні ємності (100), зазначені експертизою в матеріалах розгляду, натомість в Д1 застосовують саме водостічні труби (100).

Відповідно до формули винаходу Д1, вимога 1, застосовують “...генератор, функціонуючий з використанням напору стічних вод, які виводяться у магістральний водопровід...” тобто саме у водопровід (300), на відміну від заявленого де генерацію здійснюють за рахунок води відведеної водопроводом або водопроводами безпосередньо через ємність або ємності до генератора (або/тобто однієї із ємностей до генератора, однієї із ємностей тому що згідно обмежувальної частини формули винаходу в заявленому ємності з’єднані між собою водопроводом або водопроводами).

Згідно формули винаходу Д1, вимога 4, застосовують сенсори (датчики), клапани і елемента управління ними на відміну від заявленого, де зазначене взагалі відсутнє.

Стосовно зазначеного експертизою в пункті 4.6 остаточного висновку в відмітній частині формули заявленого винаходу, ознаки 8, 13, 14 щодо Д1 не відповідають формулі винаходу Д1 згідно доказів 1, 2, 3 тобто є відмітними, а зазначені відмітні ознаки 12, 16 співпадають із ознаками попереднього висновку експертизи.

Стосовно твердження експертизи “відмітні ознаки зазначеного винаходу приводять до збільшення капіталовкладень при реалізації винаходу (потрібні додаткові труби для підключення суб’єктів — підприємств переважно господарського-побутової діяльності)..”, зазначене суперечить іншому

твердженню експертизи стосовно заявленого зазначеного у пункті 4.5 остаточного висновку “Дійсно стосовно ознаки 12 Попереднього висновку справедливе твердження заявника, у разі розміщенні у забудові суб’єктів - підприємств переважно господарсько-побутової діяльності пов’язаних із використанням води, додаткові трубопроводи не потрібні”, і крім цього у пункті 4.5 експертизою також визнано, що “...з точки зору впливу на зазначений технічний результат взагалі не має значення що розташовується у забудові - побутово-житлові приміщення чи суб’єкти — підприємства переважно господарсько-побутової діяльності адже водовідведення відбувається одним і тим же чином”, тобто однозначно не застосовуючи в заявленому додаткові трубопроводи також і при водовідведенні із побутово-житлових приміщень, і навпаки з точки зору зазначеного технічного результату згідно формули винаходу Д1, вимога 1 для водовідведення застосовують додаткові труби, зокрема сифонні труби (200) а також додаткові трубопроводи для водовідведення стічних вод “що виводяться на кількох рівнях умовної висотної будівлі... (згідно вимоги 1)”.

Щодо ознаки 16 не відповідає заявленому хоча б з розгляду однієї із очевидних ситуацій реалізації заявленого коли декілька зазначених суб’єктів – підприємств які підключені до каналізації поблизу один від одного і в близькості від ємності або ємностей, то кінці водовідних труб суб’єктів — підприємств підключених до каналізації відключають і підключають до ємності або ємностей не застосовуючи додаткові труби взагалі, що очевидно.

Крім цього, ознака 16 не містить умови обов’язковості підключення ззовні зазначених суб’єктів-підприємств зазначеної у попередньому листі апелянтів від 11.07.2018 що обмежує зазначене “...у разі їхнього задіяння для вироблення електроенергії”.

Стосовно зазначеного експертизою в пункті 4.6 “...відмітні ознаки...ніяк не впливають на можливість реалізації безпосередньо по місцезнаходженню споживачів...” – не відповідає заявленому винаходу з точки зору зазначеного технічного результату, так як в порівнянні із заявленим, в Д1 водовідведення згідно формули винаходу Д1, вимоги 1, 4, 6, 7 здійснюють додатковими трубопроводами, зокрема сифонними трубами (200), в тому числі трубопроводами для стічних вод, “...що виводяться на кількох рівнях умовної висотної будівлі...(згідно вимоги 1)”, крім цього із застосуванням сенсорів (датчиків), клапанів і елемента управління ними (згідно вимоги 4) — що в загальному приводить до збільшення капіталовкладень в тому числі при реалізації Д1 по місцезнаходженню споживачів електроенергії, на відміну від заявленого винаходу, де зазначене відсутнє взагалі що також додатково підтверджує “винахідницький рівень” заявленого винаходу.

Стосовно зазначеного експертизою в пункті 4.3 рішення “...оскільки в Д1 вода дійсно відводиться водопроводами (200) та (300), через ємності (100) до гідрогенератора (400) як це зображено на фіг.1...” – не відповідає заявленому, так як в Д1, відповідно опису фіг.1 (0034) – (0038), ємності (100) взагалі

відсутні, натомість застосовують водостічні труби (100) (0036) — (0038), що також підтверджується формулою винаходу Д1.

Реалізація Д1 по місцезнаходженню споживачів електроенергії потребуватиме додаткових затрат капіталовкладень на обслуговування Д1, при можливих неполадках, при виході з ладу сенсорів, а також клапанів, відсутність доступу обслуговуючого персоналу до сенсорів взагалі і потребуватиме заходів пов'язаних із додатковими капіталовкладеннями на відміну від заявленого.

Щодо зазначеного експертизою у пункті 4.6 остаточного висновку “Стосовно виконання ємностей 13 можливістю підключення додаткових джерел водопостачання, то на думку Експерта це є збільшення числа однотипних елементів (джерел водопостачання)”... то не зрозуміло що має на увазі експертиза з точки зору зазначення “однотипних елементів (джерел водопостачання)”: чи водопостачання із суб'єктів-підприємств чи водопостачання із загального водопідведення, зазначеного в первинних матеріалах заявленого, чи наприклад із природних джерел водопостачання, що взагалі не є однотипними і не відповідає заявленому.

Ураховуючи наведені доводи, апелянти просять врахувати всі наведені факти та докази і скасувати рішення Мінекономрозвитку від 02.08.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергоустановка для вироблення електроенергії” за заявкою № а 2015 11453 та продовжити діловодство за заявкою.

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

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономрозвитку, у межах доводів заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Згідно з частиною першою статті 7 Закону, винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Стосовно перевірки заявленого винаходу на відповідність умові винахідницького рівня колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Згідно з частиною сьомою статті 7 Закону та 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 (так званим збірним прототипом), коли можливість

об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця (п. 6.5.3.1. Правил розгляду).

Відповідно до пункту 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.

Згідно з пунктом 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.

Як зазначено у Остаточному висновку експертизи, при перевірці винахідницького рівня заявлений винахід порівнювався з документом KR 20150015624 A, 11.02.2015.

В результаті аналізу вказаного документа Д1 колегія Апеляційної палати встановила, що із нього відома гідроенергоустановка для вироблення електроенергії, яка перетворює в електроенергію механічну енергію дії зверху вниз, з верхнього рівня на нижній ваги висотного перепаду води ([0001], фіг. 1), яка складається з закріпленого на опорах складових устаткування для вироблення електроенергії гідрогенератора (фіг. 1), водопровода або водопроводів (фіг.1, поз. 200, 300), і установлену в місці з більшою різницею рівнів – висотним перепадом, ємність для води або установлені з висотним перепадом ємності (фіг. 1, поз. 100) для води, які з'єднані між собою водопроводом або водопроводами (фіг. 1, поз. 200, 300), причому гідроенергоустановка заснована на відведенні води водопроводом або водопроводами (фіг. 1, поз. 200, 300) через ємність або ємності (фіг. 1, поз. 100) до гідрогенератора (фіг.1, поз. 400) і послідовним її відведенням, яка виконана як перетворююча в електроенергію механічну енергію дії висотного перепаду води ([0001], фіг. 1), що потребує водовідведення і є використаною в житлових забудовах ([0035]) переважно в багатоповерхових задіяних для вироблення електроенергії в цілому або окремо в забудові в результаті їхнього конструктивного переобладнання ([0001], [0012], [0018], фіг. 1), за рахунок установлення в забудовах додаткових водопроводів-стояків (200, 300) для водовідведення використаної води із побутових-житлових приміщень забудов-квартир, врахування зазначеного вироблення електроенергії при проектуванні в тому числі нових житлових забудов (див. фіг. 1, будинок спроектовано з урахуванням можливоості вироблення електроенергії), енергоустановка оснований на відведенні використаної води для вироблення електроенергії водопроводом або водопроводами (200, 300) через ємність або ємності для води (100) до гідрогенератора (400), при цьому відведення води від гідрогенератора влаштовано через загальне водовідведення ([0035], [0053], 600),

гідроенергоустановка містить акумулятор електроенергії, підключений до гідрогенератора ([0013], [0014], фіг. 1).

Ознаки формули заявленого винаходу “водовідведення ... із приміщень суб’єктів-підприємств переважно господарсько-побутової діяльності, пов’язаних із використанням води, в разі їх розміщення в забудовах” (ознака 12) та “ємність або ємності виконані з можливістю їхнього підключення до водопідведення ззовні, переважно із суб’єктів-підприємств господарсько-побутової діяльності, в разі їхнього задіяння для вироблення електроенергії” (ознака 16) не розкриті у Д1, однак, колегія Апеляційної палати вважає, що ці ознаки не впливають на досягнення зазначеного заявником технічного результату “вироблення електроенергії з меншими капіталовкладеннями на її вироблення і безпосередньо по місцезнаходженню її споживачів”. Аналіз опису винаходу дозволяє дійти висновку про те, що у разі реалізації ознаки 12, тобто при розміщенні в житлових забудовах суб’єктів-підприємств переважно господарсько-побутової діяльності і здійсненні водовідведення із їх приміщень, вплив на технічний результат не прослідковується, оскільки на нього не впливає, яким суб’єктом використана вода при здійсненні наступного водовідведення. Також у разі реалізації ознаки 16 колегія Апеляційної палати зазначає, що здійснення підключення ємностей до водовідведення ззовні не сприяє досягненню технічного результату, оскільки для цього потрібне додаткове устаткування, тобто потрібне збільшення капіталовкладень.

Отже зазначені ознаки не впливають на досягнення зазначеного заявником технічного результату, а згідно з пунктом 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.

Тому заявлений винахід для фахівця є очевидним, тобто впливає явно з рівня техніки, а отже, згідно з частиною сьомою статті 7 Закону та пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду, не відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень.

Аналіз наведених в запереченні та в доповненнях до заперечення доводів апелянтів показав наступне.

В запереченні апелянти здійснюють порівняння відомостей, наведених у формулі документа Д1 із ознаками, які вказані у формулі заявленого винаходу.

Але згідно з пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду, при визначенні винахідницького рівня сукупність ознак формули заявленого винаходу порівнюється з окремими документами рівня техніки або їх частинами, або з комбінацією документів або їх частин. У Остаточному висновку експертизи сукупність ознак формули заявленого винаходу порівнювалась з відомостями, розкритими в Д1, зокрема відомостями, розкритими у формулі, описі та показаними на кресленнях даного документа.

В доповненні до заперечення вх. № ВКО/24-19 від 15.01.2019 апелянти наводять характеристику недоліків пристрою, який описаний в документі Д1, та описують неможливість реалізації даного пристрою з досягненням вказаного апелянтами технічного результату. Колегія Апеляційної палати зазначає, що дані відомості не стосуються перевірки відповідності заявленого винаходу умові винахідницького рівня, оскільки в процесі даної перевірки здійснюють аналіз заявленого винаходу, зокрема встановлюють відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на вказаний заявником технічний результат.

В доповненні до заперечення вх. № ВКО/132-19 від 01.03.2019 апелянти стверджують, що при винесенні остаточного висновку експертизою не врахована суттєва правка в обмежувальній частині формули винаходу. Колегія Апеляційної палати зазначає, що суть винаходу, яка викладена у формулі винаходу, поданій апелянтами 11.07.2018 і яка була прийнята до уваги при винесенні остаточного висновку, не відрізняється від суті винаходу, викладеній апелянтами у формулі винаходу від 26.03.2018, поданій у відповідь на попередній висновок експертизи.

Стосовно зауваження апелянтів про відсутність в документі Д1 ознаки заявленого винаходу “ємність або ємності”, замість яких присутні водостічні труби, колегія Апеляційної палати зазначає, що в Д1 ([0037], фіг. 1, поз.100) застосовують водозбірний резервуар, тобто ємність для збору води, а не водостічні труби, як це зазначають апелянти.

У запереченні апелянти зазначають, що “відповідно формули винаходу Д1, Вимога 1, застосовують “...генератор, функціонуючий з використанням напору стічних вод, які виводяться у магістральний водопровід...” тобто саме у водопровід (300), і на відміну від заявленого де генерацію здійснюють за рахунок води відведеної водопроводом або водопроводами безпосередньо через ємність або ємності до генератора (або/тобто однієї із ємностей до генератора, однієї із ємностей тому що згідно обмежувальної частини формули винаходу в заявленому ємності з’єднані між собою водопроводом або водопроводами)”.

Стосовно даного твердження про відмінність заявленого винаходу від пристрою за документом Д1 колегія Апеляційної палати зазначає, що термін “безпосередньо”, зазначений апелянтами в запереченні, не був вказаний у формулі заявленого винаходу. Також колегія зауважує, що ознаки формули заявленого винаходу “відведення води водопроводом або водопроводами через ємність або ємності до гідрогенератора і послідуочим її відведенням” відомі з Д1 ([0035], [0053], фіг. 1, поз. 100, 400, 600).

Враховуючи наведене, зазначені в запереченні та в доповненнях до заперечення доводи апелянтів не спростовують невідповідність заявленого винаходу умові патентоздатності винахідницький рівень.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня обґрунтованим, а рішення

Мінекономрозвитку від 02.08.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергоустановка для вироблення електроенергії” за заявкою № а 2015 11453 правомірним.

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

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Беці М.В., Беці В.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.08.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергоустановка для вироблення електроенергії” за заявкою № а 2015 11453 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

С. В. Курносова

Члени колегії

О. П. Шека

М. О. Говоруха