

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
23.01.2019 № 69

**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

14 грудня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 24.10.2018 № Р/102-18 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Павлова Д.О., Вихованець І.В. розглянула заперечення Філіпчука С.П. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 17.09.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергетична гідроустановка Степана Філіпчука” за заявкою № а 2017 01423.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/467-18 від 22.10.2018 проти рішення Мінекономрозвитку від 17.09.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергетична гідроустановка Степана Філіпчука” за заявкою № а 2017 01423;
копії матеріалів заявки № а 2017 01423.

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 є промислово придатним та не має винахідницького рівня.

Також закладом експертизи встановлено, що формула винаходу не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

Перевірка винаходу на відповідність умовам патентоздатності винаходу, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону, за вказаним пунктом 1 формули винаходу проводилась з урахуванням можливих допустимих змін формули винаходу відповідно до пункту 6.4 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).

Експертиза проводилась відповідно до Закону та 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 підготовки остаточного висновку вих. № 22308/ЗА/18 від 17.09.2018 про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи (далі – Остаточний висновок) закладом експертизи взято до уваги первинно подані документи заявки: формулу винаходу на 1 арк., опис винаходу на 2 арк. та креслення на 1 арк.

Також до уваги прийнято лист-відповідь апелянта № 18/ЗА/Вх№51129 від 23.08.2018 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. № 14591/ЗА/18 від 13.06.2018 (далі – Попередній висновок).

У відповіді апелянта на Попередній висновок відсутні аргументи, що спростовують доводи та/або висновки закладу експертизи і при цьому змінені матеріали заявки не надіслано апелянтом до закладу експертизи. У зв'язку з цим доводи та висновки закладу експертизи в Остаточному висновку є тими ж самими, що наведені в Попередньому висновку.

За результатами перевірки формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону, відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду закладом експертизи зазначено, зокрема, таке:

1) відповідно до вимог пункту 7.3.1 Правил складання до обмежувальної частини формули винаходу включають ознаки заявленого винаходу, що збігаються із ознаками найближчого аналога. При цьому, в обмежувальній частині незалежного пункту формули винаходу апелянтом наведені ознаки: “містить робочий орган ... у вигляді поплавків зв'язаних механічно з електрогенератором”, що не притаманні заявленому об'єкту винаходу, а, по суті, є ознаками найближчого аналога, що обраний апелянтом на етапі формування матеріалів заявки.

У відмітній частині незалежного пункту формули винаходу апелянтом наведені ознаки: “робочий орган виконаний у вигляді чотирьох кутньої (чотирикутної) пустотілої плаваючої платформи, легшої за воду...”, зміст яких явно суперечить відповідним ознакам, що наведені апелянтом в обмежувальній частині формули. Як наслідок, формула винаходу виражена неясно, тобто викладена із порушенням частини восьмої статті 12 Закону, а охарактеризований об'єкт винаходу (енергетична гідроустановка) не може бути реалізований (неможливо здійснити заявлену установку так, щоб робочий орган був виконаний у вигляді поплавків за умови, що він має бути виконаний у вигляді чотирикутної пустотілої плаваючої платформи);

2) у відмітній частині незалежного пункту формули винаходу апелянт наводить ознаки: “робочий орган виконаний у вигляді чотирьохкутньої пустотілої плаваючої платформи, легшої за воду, кутники якої при допомозі тросів, механічно зв'язані з лебідками”, які виражені неясно. А саме, із рівня техніки відомо, що “лебідка”, це “механізм, тягове усилие которого

передається посредством каната, цепи, троса или иного гибкого элемента от приводного барабана” (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Тобто із рівня техніки відомо, що лебідка - це не тільки певний привідний барабан (тяговий механізм), а і трос, що у складі (разом) утворюють вказану “лебідку”. Наявність у формулі винаходу ознак, що характеризують “трос” та “лебідку” окремо, призводить до неясності її (формули) викладення (достатньо просто зазначити про наявність лебідки, де зазначений елемент вже само по собі вказує на наявність певного гнучкого елемента (тросу, канату тощо));

3) у описі винаходу апелянт зазначив технічний результат, на досягнення якого направлений заявлений винахід, яким є: “підвищення ККД робочого органу енергетичної установки”. При цьому із опису винаходу, креслень заявленого винаходу та відповідного рівня техніки (див., наприклад, US 1346399 А від 13.07.1920) чітко зрозуміло, що для досягнення заявленого апелянтом технічного результату необхідно застосовувати противаги (“тирі”, як їх називає апелянт у описі). При цьому, без застосування вказаної противаги, досягти натяг тросів, що встановлені у привідних барабанах, - неможливо. Як наслідок, при хвилюванні моря/океану тощо, одних лише “лебідок”, що відповідним чином прикріплені до плавучої платформи (тросами) і таке інше (див. ознаки формули), недостатньо для досягнення можливості генерування енергії робочим органом. Пояснюється це тим, що без вказаної противаги повернення тросу у вихідне положення при набігаючій/спадаючій хвилі буде неможливим. Відтак, ознаки щодо наявності противаги є суттєвими, і мають бути відображені у формулі (пункт 7.1.3 Правил складання).

Отже, оскільки у формулі, що представлена до розгляду апелянтом, відсутні ознаки щодо наявності противаги, формула винаходу не виражає суті винаходу, заявлений апелянтом технічний результат не досягається, а працездатність заявленого винаходу в тому вигляді, як про це йдеться у описі, є неможливою.

За результатами перевірки на відповідність винаходу умові промислової придатності згідно з частиною восьмою статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.1 Правил розгляду закладом експертизи в Остаточному висновку викладено таке.

Як вже було зазначено, зміст ознак обмежувальної та відмітної частини формули винаходу “робочий орган приведення в дію електрогенератор, у вигляді поплавків зв’язаних механічно з електрогенератором” та “робочий орган виконаний у вигляді чотирьох кутньої пустотілої плаваючої платформи, легшої за воду” суперечить одне одному. Ознаки щодо наявності тросів, що механічно зв’язані із лебідкою, не надають можливості визначити, як вказані троси мають бути “механічно зв’язані із лебідкою”, до складу якої, з огляду на відповідне тлумачення терміну “лебідка”, що відоме із рівня техніки, вже має входити трос або подібний гнучкий елемент. Як наслідок, у первинних матеріалах заявки та відомому рівні техніки відсутні описані засоби та методи, за допомогою, яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований заявником у формулі (вимога абзацу другого пункту 6.5.1.1 Правил розгляду не дотримана).

Згідно з пунктом 6.5.1.2 Правил розгляду, якщо на дату пріоритету винаходу (корисної моделі) дотримані всі зазначені в пункті 6.5.1.1 вимоги, то охарактеризований у незалежному пункті формули винахід (корисну модель) визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності. Якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід (корисна модель) не відповідає умові промислової придатності (пункт 6.5.1.3 Правил розгляду).

Із врахуванням викладеного встановлено, що умова зазначена в абзаці другому пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, не дотримана.

За таких обставин відповідно до пункту 6.5.1.3 Правил розгляду експертиза дійшла до остаточного висновку про те, що охарактеризований у незалежному пункті формули винахід не відповідає умові промислової придатності.

В Остаточному висновку також зазначено, що згідно із вимогами пункту 6.5.1.1 Правил розгляду можливість реалізації вказаного заявником призначення (генерування електроенергії) перевіряють виключно у разі здійснення винаходу. Однак експертиза визнала доречним навести наступну інформацію: у формулі винаходу відсутні ознаки щодо наявності відповідної противаги (гирь), а із опису винаходу та загальновідомих даних відомо, що відповідні ознаки відповідають за натяг тросів у процесі хвилювання водної поверхні, за рахунок чого досягається можливість повернення тросів у вихідне положення. При цьому, оскільки вказані ознаки відсутні у формулі винаходу, що подана заявником, то реалізувати вказане заявником призначення - неможливо, що також призводить до невідповідності заявленого винаходу умові промислової придатності.

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

При перевірці винахідницького рівня взято до уваги такі документи рівня техніки: US 1346399 А від 13.07.1920 (далі – D1); US 5424582 А від 13.06.1995 (далі – D2); UA 78682 С2 від 25.04.2007 (далі – D3).

Із документа US 1346399 А від 13.07.1920 відома енергетична установка (див. фіг. 1 та колонку 2 опису, рядки 101-102), робочий орган (А) якої виконаний у вигляді плавучої платформи, легшої за воду, до кінців якої (див. фіг. 1 та колонку 2 опису, рядки 65-67) (очевидно, можливо застосовувати чотирикутну форму платформи, і “чіпляти” відповідні троси до її кутів) прикріплені троси (В-В2), пов’язані із відповідними привідними барабанами (D-D2) (троси та барабани разом відповідають ознакам “лебідки” заявленого винаходу). Вказані “лебідки” розташовані над рівнем води (див. фіг. 1). Вказані елементи також відповідним чином взаємодіють зі шківками (Е-Е2), через які можуть бути перекинуті незкінченні ремені, що відповідним чином обертають динамо-машини (генератори) (див. колонку 2 опису, рядки 79-85). Вказані барабани (D-D2) також оснащені храповими механізмами (J-J5) та “пружинними собачками” (I-I5) (що разом відповідають ознакам “обгінні муфти” заявленого винаходу, оскільки також передбачають обертання валів (H-

H2) і, відповідно, шківів (E-E2), що встановлені на цих валах, лише у одному напрямку).

Заявлений у матеріалах заявки винахід відрізняється від винаходу за документом 1 тим, що плаваюча опора встановлена на кулеподібному підшипнику телескопічної опори, а також тим, що містить накопичувач механічної енергії (маховик), здатний передавати на електрогенератор потужність, “яка приводить в дію електродвигуни для промислових потреб та живити електрострумом побутові прилади”.

Із документа US 5424582 A від 13.06.1995 відома хвилева енергетична гідроустановка, в якій для обертання альтернатору (54) (генератору, що виробляє перемінний струм і, відповідно, може приводити в дію електродвигуни для промислових потреб та живити електрострумом побутові прилади) перед ним встановлений маховик (52) (накопичувач механічної енергії), відповідна трансмісія (50) та муфти-зчеплення (44) (див. фіг.1 та колонку 3, рядок 40 – колонку 4, рядок 2).

Із рівня техніки також відомий документ UA 78682 C2 від 25.04.2007, з якого відома хвилева енергетична гідроустановка, де плаваюча платформа встановлена на кулеподібному підшипнику телескопічної опори (штанги) (пункт 1 формули).

Враховуючи наведене, для фахівця даної галузі техніки стає очевидною можливість побудови так званого збірного прототипу, в основу якого покладені відповідні частини документів D1-D3. Оскільки в основу заявленого винаходу покладено:

доповнення відомого засобу (винаходу за D1) відомою частиною (ознаками щодо застосування маховика, відповідних муфт-зчеплення та альтернатору, що відомі із D 2), яка додається до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату (отримання сталої частоти обертання альтернатору), щодо якого експертиза встановила вплив таких доповнень:

заміну частини відомого засобу (засобів кріплення (M-M5) робочого органу (A) у документі 1 на поверхні води) іншою відомою частиною (засобами кріплення робочого органу, що відомі з D3), для досягнення технічного результату (фіксації робочого органу на поверхні води), щодо якого експертиза встановила вплив саме такої заміни;

збільшення кількості однотипних елементів (кутів пустотілої платформи, тоді як з'єднання трьох кінців пустотілої платформи (A) відоме із D1) для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів.

Отже, приймаючи до уваги умови пункту 6.5.3.5 Правил розгляду, заклад експертизи дійшов висновку, що охарактеризований у матеріалах заявки винахід є очевидним, оскільки явно випливає із рівня техніки, а відтак він не відповідає умові патентоздатності “винахідницький рівень”.

На підставі висновку закладу експертизи 17.09.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Енергетична гідроустановка Степана Філіпчука” за заявкою № а 2017 01423.

Апелянт – Філіпчук С.П. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 17.09.2018 за заявкою № а 2017 01423, оскільки вважає, що у ньому наведено некоректні підстави та зазначає наступне.

Протиставлені експертизою документи не можуть бути прототипами і вони суттєво відрізняються від запропонованих технічних рішень.

Остаточний висновок підписано одноособово, що є порушенням положення про винахідницьку діяльність Державної служби інтелектуальної власності.

Ураховуючи наведені доводи, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 17.09.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергетична гідроустановка Степана Філіпчука” за заявкою № а 2017 01423.

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

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.

Згідно з частиною восьмою статті 7 Закону винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відповідно до пункту 6.5.1.1. Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об’єкта винаходу;

наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули, причому якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Колегією Апеляційної палати проаналізовано аргументацію закладу експертизи щодо невідповідності формули винаходу встановленим вимогам та аргументацію стосовно невідповідності винаходу умові промислової придатності.

Так, в обмежувальній частині формули зазначені ознаки: “містить робочий орган... у вигляді поплавків зв’язаних механічно з електрогенератором”. У відмітній частині незалежного пункту формули

винаходу заявником наведені ознаки: “робочий орган виконаний у вигляді чотирьох кутньої (чотирикутної) пустотілої плавучої платформи...”.

Отже, зміст ознак відмітної частини явно суперечить відповідним ознакам, наведеним заявником в обмежувальній частині формули.

Враховуючи вищезазначене, формула винаходу виражена неясно, а охарактеризований об’єкт винаходу (енергетична гідроустановка) не може бути реалізований, адже неможливо здійснити заявлену установку так, щоб робочий орган був виконаний у вигляді поплавків, за умови, що він має бути виконаний у вигляді чотирикутної пустотілої плаваючої платформи.

Враховуючи викладене, закладом експертизи зроблено висновок, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності “промислова придатність”, оскільки у первинних матеріалах заявки відсутні засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в незалежному пункті формули.

Крім того, заклад експертизи звернув увагу апелянта на те, що матеріали заявки містять суттєві ознаки, необхідні для реалізації винаходу – “гірі, противаги”, зазначені в описі винаходу та присутні на кресленні, проте ці ознаки відсутні в формулі винаходу, але без цих суттєвих ознак (гірі, противаги) реалізація вказаного заявником призначення – “генерування електроенергії” - неможлива.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає, що в Остаточному висновку закладу експертизи доведено, що винахід, представлений у первинно поданій формулі винаходу, не є промислово придатним.

Згідно з частиною сьомою статті 7 Закону та пунктом 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 (пункт 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.

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

При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнювався закладом експертизи з комбінацією документів D1, D2, D3.

Колегія Апеляційної палати вважає, що в результаті аналізу відомого рівня техніки можна зробити висновок, що з документа D1 відома енергетична установка, робочий орган якої виконаний у вигляді плавучої платформи, легшої за воду, до кінців якої прикріплені троси, пов'язані із відповідними привідними барабанами, виконаними у вигляді лебідок, що розташовані над рівнем води. Вказані елементи також відповідним чином взаємодіють зі шківками, через які можуть бути перекинуті нескінченні ремені, що відповідним чином обертають динамо-машини (електрогенератори). Вказані барабани оснащені храповими механізмами та “пружинними собачками” (обгінні муфти), що встановлені на цих валах, лише у одному напрямку.

При порівнянні сукупності ознак незалежного пункту формули заявленого винаходу з ознаками, відомими з D1, встановлено, що заявлений у матеріалах заявки винахід відрізняється від розкритого у D1 об'єкта наступними ознаками:

а) містить накопичувач механічної енергії (маховик), здатний передавати на електрогенератор потужність, яка приводить в дію електродвигуни для промислових потреб та живити електрострумом побутові прилади;

б) плаваюча опора встановлена на кулеподібному підшипнику телескопічної опори.

Вищезазначені ознаки притаманні об'єктам, відомим з рівня техніки.

Так, ознаки зазначені в пункті а притаманні об'єкту, відомому з документа D2, в якому описана хвилева енергетична установка, в якій для обертання альтернатора (генератор, що виробляє перемінний струм та, відповідно, може приводити в дію електродвигуни для промислових потреб та живити струмом побутові прилади), перед ним встановлено маховик (накопичувач електричної енергії), відповідна трансмісія та муфти зчеплення.

Ознаки, зазначені у пункті б притаманні об'єкту, відомому з документа D3, в якому заявляється хвилева енергетична установка, яка містить плаваючу платформу, що встановлена на кулеподібному підшипнику телескопічної опори.

На думку колегії Апеляційної палати, в Остаточному висновку доведена очевидність для фахівця застосування альтернатора, поєданого з маховиком, відповідними муфтами зчеплення, відомими з D2 та засобів кріплення робочого органу, виконаних у вигляді кулеподібного підшипника телескопічної опори, що відомі з D3, у відповідні вузли хвилевої гідроустановки, що відома з D1, для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Виходячи з вищенаведеного, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що з документів рівня техніки відомі усі зазначені в складі заявленої хвилевої гідроустановки конструктивні елементи і їх об'єднання для створення заявленої у формулі винаходу хвилевої гідроустановки, що є очевидним для фахівця в даній галузі і не приводить до досягнення нового технічного результату.

Таким чином, в основу заявленого винаходу покладено створення засобу, який складається з відомих частин, вибір і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому

досягається, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними і є очевидним для фахівця в даній галузі, тобто явно впливає з рівня техніки, а отже не відповідає 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 17.09.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергетична гідроустановка Степана Філіпчука” за заявкою № а 2017 01423 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 Філіпчуку С.П. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.09.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Енергетична гідроустановка Степана Філіпчука” за заявкою № а 2017 01423 залишити чинним.

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

Головуючий

Л. І. Тумко

Члени колегії

Д. О. Павлов

І. В. Вихованець