

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
12.03.2019 № 386

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

30 січня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 12.11.2018 № Р/106-18 у складі головуючого Котик К.О. та членів колегії Говорухи М.О., Пічура В.О. розглянула заперечення Філіпчука С.П. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 03.10.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Привід обертання вала повітряного гвинта безпілотного літака Степана Філіпчука” за заявкою № а 2015 07772.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/513-18 від 09.11.2018 проти рішення Мінекономрозвитку від 03.10.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Привід обертання вала повітряного гвинта безпілотного літака Степана Філіпчука” за заявкою № а 2015 07772;
копії матеріалів заявки № а 2015 07772.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної Державним підприємством “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв’язку з одержанням апелянтом попереднього висновку кваліфікаційної експертизи вих. №23977/ЗА/17 від 27.09.2017 (отриманий 09.10.2017) встановлено, 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): за пунктом 1 формули не є новим; 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).

Заявка розглянута із врахуванням первинних матеріалів заявки та змінених матеріалів заявки: формули винаходу на 1 арк., опису винаходу на 2 арк. та креслень на 1 арк., що надані апелянтом 10.05.2017 у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. №7496/ЗА/17 від 03.04.2017, а також роз'яснень апелянта від 04.07.2018, які надані у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. №23977/ЗА/17 від 27.09.2017 (отриманий 09.10.2017).

Експертиза проаналізувала відповідь апелянта на попередній висновок кваліфікаційної експертизи №23977/ЗА/17 від 27.09.2017, яка була подана листом від 04.07.2018.

Аналіз матеріалів, поданих апелянтом листом від 04.07.2018 у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи №23977/ЗА/17 від 27.09.2017 (отриманий 09.10.2017) відповідно до вимог пункту 7 Правил розгляду показав, що матеріали містять тільки роз'яснення апелянта. Формула ж винаходу від 10.05.2017 залишилась без жодних змін.

Апелянт не згодний з попереднім висновком експертизи та вказував наступне: “В цілому ряді протиставлених документах Головний експерт посилається на аналоги моєї заявці. Але ж в усіх їх іде мова про приводи обертання вала повітряного гвинта, що здійснюється двигуном внутрішнього згоряння, який відсутній у моїй заявці. Отже ці документи нічого спільного не мають з моїм технічним рішенням, де пропонується застосувати привід механічної дії”.

У відповідь на вищезазначене експертиза повідомила, що дані твердження носять тільки декларативний характер та є помилковими, оскільки жоден з протиставлених документів не розкриває привід обертання вала повітряного гвинта за допомогою двигуна внутрішнього згоряння. У всіх процитованих документах рівня техніки застосовується пружинний привід.

Апелянт також зазначав, що “аналогом міг би бути патент США № 4318455 у якого вал повітряного гвинта зчленований з іншим механізмом через зубчате колесо, що є очевидним можливим з'єднанням, припустимо запропонованого мною механічного приводу з валом повітряного гвинта. Але у цьому патенті не йдеться про механічний привід обертання вала. Отже цей патент не може бути аналогом моєму технічному рішення. В патентній літературі не відомі пружинні, цебто механічні приводи обертання вала повітряного гвинта безпілотника, що і написано у формулі винаходу у моїй заявці. Отже очевидно, що усі протиставлені експертом патенти ніякого відношення не мають”.

Дані твердження також є надуманими та помилковими, оскільки як у патентному документі US 4318455, так і у всіх інших зазначених документах рівня техніки, мова йде саме про механічний (пружинний) привід обертання вала безпілотника.

Під час експертизи до уваги взяті наступні документи з рівня техніки: US 1366164 A, 18.01.1921 (далі – Д1); US 2477421 A, 26.07.1949 (далі – Д2);

US 4318455 A, 09.03.1982 (далі – Д3); RU 2452871 C1, 10.06.2012 (далі – Д4); US 1936072 A, 21.11.1933 (далі – Д5); UA 76571 U, 10.01.2013 (далі – Д6); FR 2351278 A1, 09.12.1977 (далі – Д7); SU 38471 A, 31.08.1934 (далі – Д8).

Перевірка новизни винаходу згідно з частиною 3 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.2 Правил розгляду показала наступне.

З рівня техніки відомий патентний документ Д1, в якому описується привід обертання вала повітряного гвинта (див. поз. 4) безпілотного повітряного літака (див. фіг. 1 та 2), який містить повітряний гвинт (див. поз. 4), вал (див. поз. 11), прикріплений до гвинта, редуктор (див. поз. 10), та привід (див. поз. 2) обертання зубчатих коліс редуктора, що виконаний у вигляді пружинного привода (див. поз. 2).

В дужках надані посилання на опис та позиції креслень протиставленого документа Д1. Таким чином, даний документ розкриває ознаки, які ідентичні всім ознакам, зазначеним у незалежному пункті 1 формули винаходу. Отже, експертиза зробила висновок, що заявлений винахід не відповідає умові “новизна”, оскільки він є частиною рівня техніки (пункту 6.5.2.1 Правил розгляду).

Крім того, з рівня техніки відомі патентні документи Д2-Д4, які, взяті окремо, також розкривають ознаки, які ідентичні всім ознакам, зазначеним у незалежному пункті 1 формули винаходу та можуть бути протиставлені за умовою новизна.

Під час перевірки винахідницького рівня винаходу згідно з частиною 7 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.3 Правил розгляду експертиза зазначає наступне.

Оскільки, незалежний пункт 1 формули винаходу не відповідає умові патентоздатності новизна, то очевидно, що зазначений пункт формули також не буде відповідати умові патентоздатності винахідницький рівень.

Крім того, використовуючи відомості з документів рівня техніки Д1-Д8, можна здійснити виконання пристрою за пунктом 1 формули з отриманням вказаного в описі технічного результату. Тобто, згідно з частиною 7 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.3.5 Правил розгляду, винахід за пунктом 1 формули не відповідає умові винахідницького рівня, оскільки в його основу покладено: створення пристрою, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними.

Отже, враховуючи вищевикладені аргументи, експертиза прийняла остаточний висновок, що даний винахід не відповідає умовам патентоздатності новизна і винахідницький рівень, оскільки він є частиною рівня техніки (пункт 6.5.2.1 Правил розгляду) та для фахівця в цій галузі він явно випливає з рівня техніки (частина 7 статті 7 Закону та пункти 6.5.3, 6.8 Правил розгляду).

На підставі висновку закладу експертизи від 03.10.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Привід обертання вала повітряного гвинта безпілотного літака Степана Філіпчука” за заявкою № а 2015 07772.

Апелянт – Філіпчук С.П. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 03.10.2018 за заявкою № а 2015 07772 та зазначає наступне.

Головний експерт на клопотання апелянта не надіслав протиставлених матеріалів, не зважаючи на те, що вона була поновлена. Замість протиставлених матеріалів експерт надіслав остаточний висновок кваліфікаційної експертизи з одноосібним підписом без ведучого експерта.

Протиставлені експертизою патенти не мають нічого спільного з технічним рішенням апелянта.

Ураховуючи наведені доводи, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 03.10.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Привід обертання вала повітряного гвинта безпілотного літака Степана Філіпчука” за заявкою № а 2015 07772.

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 третьою 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали справи, зокрема остаточний висновок експертизи, з якого випливає, що при визначенні відповідності умовам патентоздатності винаходу за заявкою № а 2015 07772, було враховано документи Д1-Д8, визначені як документи рівня техніки.

Після проведення аналізу відомих з рівня техніки документів Д1-Д4, взятих окремо, колегія Апеляційної палати зробила висновок, що кожен з протиставлених документів стосується або включає в себе пристрій, який обертає вал повітряного гвинта за допомогою пружинного привода, і використовується в безпілотних літальних апаратах.

Всі визначені вище документи приймалися до уваги окремо, оскільки про це наголошено в пункті 6.5.2.4 Правил розгляду.

Зокрема, документ Д1, а саме його опис та відповідні фігури, розкривають будову привода обертання вала повітряного гвинта безпілотного повітряного літака, що складається з пропелера (гвинта), вала, що прикріплений до гвинта, та пружинного привода обертання зубчастих коліс редуктора.

Отже, кожен з протиставлених документів, взятих окремо, в цілому або в частині конструктивного елемента літального пристрою розкриває всю сукупність ідентичних до заявлених у формулі винаходу ознак.

Таким чином, відповідно до частини третьої статті 7 Закону заявлений винахід за заявкою № а 2015 07772 було визнано таким, що не відповідає умові патентоздатності новизна, з чим колегія Апеляційної палати погоджується.

Згідно з частиною сьомою статті 7 Закону, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки.

Відповідно до пункту 6.5.3.5 Правил розгляду заявлений винахід визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зав'язків між ними.

Враховуючи відомості, розкриті в документах Д1-Д8, можливо визнати, що заявлений винахід (привід обертання вала) є очевидним, тобто явно впливає із рівня техніки та створений на основі відомих з рівня техніки частин (гвинт, вал, пружинний привід та ін.), зв'язок між якими здійснюється за відомими правилами (вал, прикріплений до гвинта, та ін.), а технічний результат, що досягається за допомогою даного пристрою, обумовлений лише відомими властивостями всіх конструктивних елементів та зав'язків між ними.

Отже, вся сукупність ознак заявленого винаходу та вплив цієї сукупності ознак на досягнення технічного результату, відома з рівня техніки.

Таким чином, винахід за заявкою № а 2015 07772 визнається колегією Апеляційної палати таким, що не відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень.

Підсумовуючи всі вищевикладені аргументи, колегія Апеляційної палати погоджується з обґрунтуваннями, наведеними в остаточному висновку експертизи щодо невідповідності винаходу за заявкою № а 2015 07772 умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень.

Щодо зауваження апелянта, вказаного в запереченні, відносно того, що експерт відмовив у надсиланні протиставлених документів, через що унеможливив ознайомлення з цими документами, повідомляємо наступне.

Згідно з пунктом 1.9.10 Правил розгляду апелянт має право протягом місяця від дати одержання ним запиту (попереднього висновку) Укрпатенту зажадати від нього копії патентних матеріалів, протиставлених заявці.

Уважно вивчивши хід експертизи та ділову переписку між експертом та апелянтом, колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлені документи були затребувані апелянтом у листі від 21.11.2017, при цьому попередній висновок експертизи був отриманий 09.10.2017. Тому строк, а саме один місяць від дати одержання апелянтом попереднього висновку, дозволений для вимоги надіслання вказаних копій документів, був пропущений.

Після відновлення розгляду заявки № а 2015 07772 жодних клопотань про надіслання протиставлених документів апелянт не надсилав, отже, колегія

Апеляційної палати не вбачає порушень з боку експертизи відносно цього питання.

Стосовно правомірності повноважень експерта на одноосібне підписання вихідних документів апелянт був проінформований повідомленням по заявці вих. № 29213/ЗА/17 від 23.11.2017, яке було одержано ним 27.11.2017.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умовам новизни та винахідницького рівня обґрунтованим, а рішення Мінекономрозвитку від 03.10.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Привід обертання вала повітряного гвинта безпілотного літака Степана Філіпчука” за заявкою № а 2015 07772 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 03.10.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Привід обертання вала повітряного гвинта безпілотного літака Степана Філіпчука” за заявкою № а 2015 07772 залишити чинним.

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

Головуючий

К. О. Котик

Члени колегії

М. О. Говоруха

В. О. Пічкур