

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.09.2018 № 1316

**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

29 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 17.04.2018 № Р/43-18 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Пічкура В.О., Шеки О.П. розглянула заперечення Філіпчука С.П., Лозінського С.Г., Філіпчука В.С. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 16.02.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для надійного перевезення грошей та цінних предметів” за заявкою № а 2015 12849.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/207-18 від 29.05.2018 проти рішення Мінекономрозвитку від 16.02.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для надійного перевезення грошей та цінних предметів” за заявкою № а 2015 12849;
звернення вх. № ВКО/297-18 від 16.07.2018;
копії матеріалів заявки № а 2015 12849.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв’язку з одержанням апелянтом попереднього висновку кваліфікаційної експертизи вих. № 23591/ЗА/17 від 21.09.2017 (далі – попередній висновок), 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 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 перевірки на відповідність умовам патентоздатності взяті до уваги такі документи рівня техніки: CN 2320763 Y, 26.05.1999 (далі – Д1); CN 2271185 Y, 24.12.1997 (далі – Д2); GB 945498 A, 02.01.1964 (далі – Д3); CN 2799796 Y, 26.07.2006 (далі – Д4); US 2009025441 A1, 29.01.2009 (далі – Д5).

Перевірка формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону, відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду показала, що формула винаходу викладена неявно з огляду на наявність характеристики “... код електроннокодового замка знає тільки той інкасатор, який одержує гроші, чи інші цінні або секретні предмети у цьому контейнері ...”, яка не містить ознак об’єкта пристрій (пункт 10.1 Правил складання).

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

Відомо документ Д1, у якому розкрито сейф із трьох шаф (пристрій у вигляді ящика з дверцятами), які встановлюють одну в одну відповідно (фіг. 1), де (1) – зовнішня шафа, (2) – середня шафа, (3) – внутрішня шафа, (4) – замок.

Кожна із шаф має корпус з дверцятами, які виконанні із двох сталевих листів (14), при цьому порожнину між листами заповнено (поз. 6, 7, 8, фіг. 2), зокрема азбестом, перлітом, сльозоточивим агентом та засобами запалювання (реферат, опис).

Відрізняється заявлене рішення від Д1 тим, що містить ознаки “... між зовнішніми стінками містяться дві внутрішні стінки і одна з порожнин між ними заповнені азбестом, а друга – паралізуючим, чи сльозоточивим газом ...”, наявність яких вносить невизначеність, яку заявник у своїй відповіді не подолав, тому неможливо встановити стосовно зазначених ознак технічного результату, можливість досягнення якого б підтверджувалась описом винаходу або у відповіді.

Однак очевидно, що при необхідності, виходячи із загальноприйнятої практики, фахівцем може бути підібрано ту чи іншу конструкцію “контейнера”, використовуючи вже відомі конструкції задля отримання технічного результату: “... забезпечити надійне перевезення грошей та інших цінностей від одного пункту до іншого...” (сторінка 1 первинного опису).

Із документа Д2 відомий переносний контейнер (1) для цінних речей, який містить корпус (2, 3), замок (4) та має вузли захисту.

Одним із захисних вузлів (фіг. 1, 5) є пристрій (6), розташований у корпусі контейнера (1) і підключений до програмного пристрою. Пристрій (6)

також містить барвник (6a), сльозоточивий агент (6b), проміжний шар (6c) і вибухове пристосування (6d, 6e).

При незаконному відкритті контейнера, керований програмою пристрій (6) відлякує злодія вибухом елемента (6d), що запалює сльозоточивий агент (6b) та барвник (6a), тобто створеним гучним звуком, нестерпним запахом, різью в очах та розפורшеними кольоровими плями, зокрема на банкнотах (реферат, опис).

У документі ДЗ розкриті конструктивне рішення - захисне обладнання для сейфів і т.п. камер, в яких зберігають цінні речі (рядок 11-14, стовп. 1).

Так сейф (фіг. 1) (стовп. 2 – стовп. 4) має подвійні стіни (15, 15'), які утворюють порожнину (16), яку заповнюють, зокрема, водою, містить звукову сигналізацію (51) та вузол захисту, що складається з щонайменше одного балона (31) із сльозоточивим газом і плунжера (18), який закриває двері (5) сейфа.

При пошкодженні стін або при відкритті дверей тиск в трубопроводах, що утворюють контур (фіг. 2), падає і тим самим забезпечує активацію щонайменше одного балона (31) – направлений випуск сльозоточивого газу на злодія, через вихідні сопла (48) у нижній секції сейфа.

Із Д4 відомий пристрій для транспортування цінних паперів, що виконаний у вигляді сталевго сейфа встановленого на дистанційно керованому шасі з пересувними засобами.

На шасі також встановлений балон із сльозоточивим газом (12), який випускає газ із сопла (3), при подачі сигналу на блок керування (10) задля запобігання наближення злодіїв.

Окрім того, відомо, що для захисту від злодіїв використовують також і токсичний газ, зокрема задля захисту від несанкціонованого проникнення (реферат, Д5).

На основі вищенаведеного та виходячи з умов пунктів 6.5.3.1, 6.5.3.7 Правил розгляду експертизою встановлено, що заявлений винахід не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним для фахівця, тобто прямо слідує з рівня техніки (частина 7 статті 7 Закону).

На підставі висновку закладу експертизи 16.02.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для надійного перевезення грошей та цінних предметів” за заявкою № а 2015 12849.

Апелянти – Філіпчук С.П., Лозінський С.Г., Філіпчук В.С. заперечують проти рішення Мінекономрозвитку від 16.02.2018 за заявкою № а 2015 12849.

Апелянти вважають, що остаточний висновок містить неправильно протиставлені патенти, а відтак, суттєві відмінності експертом наведені неправильно.

Протиставлені заявці документи не мають відношення до перевезення грошей чи цінних речей. Це сейфи, у яких експерт не розібрався, а не контейнери.

Ураховуючи наведені доводи, апелянти просять скасувати рішення Мінекономрозвитку від 16.02.2018 про відмову у видачі патенту на винахід

“Контейнер для надійного перевезення грошей та цінних предметів” за заявкою № а 2015 12849.

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.

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

Згідно з частиною 7 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.

Як впливає з висновку експертизи, при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнювався з документами Д1-Д5.

Колегія Апеляційної палати після аналізу відомого рівня техніки зробила висновок про те, що з документа Д1 відомий контейнер для надійного зберігання грошей та цінних і секретних предметів, який містить стінки (14), дно і верхню стінку (фіг. 1), замок (4), яким закриваються двері (10) контейнера, при цьому, між зовнішніми стінками містяться дві внутрішні стінки (фіг. 1) з утворенням порожнин (6) між ними. В даному документі Д1 вказано на наявність в порожнинах (6) азбесту і хімічної речовини, яка при порушенні цілісності стінки буде виділятися у вигляді сльозоточивого газу (8) (реферат, п. 1 формули, стор. 2 опису, ряд. 10 знизу).

Заявлений контейнер відрізняється від описаного в документі Д1 контейнера тим, що

- призначений для перевезення грошей та цінних і секретних предметів,

- азбест і сльозоточивий газ розташовані в окремих порожнинах,
- код електроннокодового замка знає тільки той інкасатор, який одержує гроші, чи інші цінні або секретні предмети у цьому контейнері.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що використання контейнерів саме для перевезення грошей та цінних і секретних предметів є відомим із рівня техніки і, зокрема, розкрито в документі Д2 (див. реферат тощо).

Колегія Апеляційної палати погоджується з обґрунтуванням, наведеним в остаточному висновку експертизи щодо того, що ознаки “між зовнішніми стінками містяться дві внутрішні стінки і одна з порожнин між ними заповнені азбестом, а друга – паралізуючим, чи сльозоточивим газом” вносить невизначеність до формули винаходу, тому неможливо встановити стосовно зазначених ознак технічного результату – “забезпечення надійного перевезення грошей та інших цінностей від одного пункту до іншого”, можливість досягнення якого б підтверджувалась описом винаходу, тому дані ознаки є несуттєвими. Наведений в описі винаходу приклад здійснення винаходу взагалі не передбачає використання азбесту. Використання сльозоточивого газу описано в прикладі його дією по приведенню зловмисників в бездіяльний стан при розрізанні контейнера.

Враховуючи це, колегія Апеляційної палати вважає, що для контейнера для зберігання грошей та цінних і секретних предметів таким, що впливає на технічний результат, є не вміщення азбесту і сльозоточивого газу в окремих порожнинах між стінками контейнера, а можливість їх активації при незаконному вторгненні до контейнера, і ця операція розкрита в документі Д1.

Крім цього, колегія Апеляційної палати згодна з висновком експертизи, що наведені у формулі винаходу ознаки “код електронно-кодового замка знає тільки той інкасатор, який одержує гроші, чи інші цінні або секретні предмети у цьому контейнері” не містять ознак об’єкта “пристрій” (пункт 10.1 Правил складання), а тому не можуть бути прийняті до уваги при перевірці винаходу на відповідність умовам патентоздатності. Даний висновок обумовлений тим, що вказані ознаки не характеризують конструктивні чи інші технічні особливості заявленого контейнера, які впливають на вказаний заявником технічний результат.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що із документів рівня техніки є відомими всі суттєві ознаки заявленого у формулі контейнера для надійного перевезення грошей та цінних предметів. При цьому можна стверджувати, що наведена у формулі винаходу сукупність ознак не забезпечує досягнення нового, не відомого з рівня техніки технічного результату.

Таким чином, заявлений винахід для фахівця є очевидним, тобто впливає явно 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 16.02.2018 про відмову у видачі патенту на винахід

“Контейнер для надійного перевезення грошей та цінних предметів” за заявкою № а 2015 12849 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., Лозінському С.Г., Філіпчуку В.С. у задоволенні заперечення.

2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2018 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для надійного перевезення грошей та цінних предметів” за заявкою № а 2015 12849 залишити чинним.

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

Головуючий

С. В. Курносова

Члени колегії

В. О. Пічкур

О. П. Шека