

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.11. 2018 № 1609

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

5 вересня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 17.04.2018 № Р/42-18 у складі головуєчого Павлова Д.О. та членів колегії Говорухи М.О., Котик К.О., розглянула заперечення Оборіної О.В. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 01.08.2017 про відмову у видачі патенту на винахід “Предмет жіночої білизни “Олена” та засіб з’єднання” за заявкою № а 2015 03240.

Представник апелянта – Лемещук О.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Балацька Т.Л.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/137-17 від 09.10.2017 проти рішення Мінекономрозвитку від 01.08.2017 про відмову у видачі патенту на винахід “Предмет жіночої білизни “Олена” та засіб з’єднання” за заявкою № а 2015 03240;

письмові пояснення вх. № ВКО/178-18 від 14.05.2018;

копії матеріалів заявки № а 2015 03240.

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. № 11443/3А/17 від 10.05.2017, 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 пунктами 1, 7 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 висновку до уваги взяті наступні документи: первинно подані документи заявки; попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. № 15796/3А/15 від 28.07.2015; лист-відповідь вх. № 71153 від 08.10.2015; попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. № 16962/3А/16 від 11.08.2016; лист-відповідь вх. № 62117 від 22.09.2016; лист-відповідь вх. № 77451 від 28.11.2016; повідомлення (запит) експертизи щодо додаткових матеріалів вих. № 2082/3А/17 від 27.01.2017; лист-відповідь вх. № 20387 від 03.04.2017; змінена формула винаходу на 2 арк.; попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. № 11443/3А/17 від 10.05.2017; лист-відповідь вх. № 34496 від 07.06.2017.

Під час перевірки на відповідність умовам патентоздатності взяті до уваги такі документи рівня техніки: US 2005/0064790 А1, 24.03.2005 (далі – Д1); WO 01/03525 А1, 18.01.2001 (далі – Д2); FR 1414902 А, 22.10.1965 (далі – Д3).

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 незалежні пункт 1 та пункт 7 формули містять ознаку “незамкнута частина...по довжині не менше ніж в 3 рази перевищує замкнуту частину”, яка є неясною (пункт 7.1.2. Правил складання).

Експертиза ознайомилась з доводами апелянта стосовно патентоздатності заявленого винаходу, що були наведені у листі-відповіді № 34496 від 07.06.2017.

Апелянт стверджував, що документ Д1, обраний експертизою у якості найближчого аналога, не відповідає заявленому винаходу, оскільки: “протиставлений патент (документ Д1) не містить ані в своїй формулі, ані в описі аналогу засобу з’єднання, заявленого в якості суттєвої ознаки винаходу за пунктами 1 та 7 формули, а саме цей засіб з’єднання та його конструкція є інноваційним елементом винаходу”.

Документ Д1 містить засіб з’єднання (133a, 133b, фіг. 14(d), 14(e), 33a, фіг. 4(c)), який складається з двох частин, де одна з частин замкнута та вшивається до вертикального підтримуючого елемента (фіг. 14(d), 14(e)), а інша

частина незамкнута у вигляді продовгуватої G-подібної форми (133a, 133b, фіг. 14(d), 14(e)). Засіб з'єднання, розкритий у документі Д1, відрізняється від засобу з'єднання, представленого у заявленому винаході, тим, що незамкнута частина по довжині у вертикальному напрямку перевищує замкнуту в кілька разів. Проте ця ознака відома із документа Д3, про що заявнику було повідомлено у попередньому висновку експертизи вих. № 11443/3А/17 від 10.05.2017.

У відповідності до вимог пункту 6.5.3.1 Правил розгляду, при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин.

Також апелянт стверджував, що “в якості підтримуючих елементів у протиставленому патенті використовуються не тільки вертикальні підтримуючі елементи, а й горизонтальні (дивіться фіг. 14b-14e протиставленого патенту), чого в заявленому винаході непотрібно завдяки конструкції засобу з'єднання”. При цьому, як було зазначено у попередньому висновку експертизи від 10.05.2017 № 11443/3А/17, із документа Д1 відомі вертикальні підтримуючі елементи (фіг. 1a, 1b поз. (12a) та (12b)), без застосування додаткових горизонтальних підтримуючих елементів.

Стосовно твердження апелянта, що “окрім використання додаткових горизонтальних елементів, автор протиставленого патенту використовує також засоби для посилення ефекту тертя, чого в заявленому винаході непотрібно завдяки конструкції засобу з'єднання”, експертиза повідомляла, що представлена у заявленій формулі винаходу конструкція засобу з'єднання відома із документа Д3, про що апелянту було повідомлено у попередньому висновку експертизи вих. № 11443/3А/17 від 10.05.2017, а відтак поєднання ознак відомих із документа Д1, з ознаками, розкритими у документі Д3, призведе до усунення необхідності застосування засобів для посилення ефекту тертя, що є очевидним для фахівця у даній галузі.

Апелянт не погоджувався із висновком експертизи через відмінність:

“Способу кріплення. Всі наведені засоби кріплення в протиставлених патентах можуть застосовуватися лише в горизонтальному положенні, на відміну від заявленого винаходу, де засіб з'єднання застосовується в вертикальному положенні”.

Експертиза зазначила, що у пункті 7 заявленої формули винаходу охарактеризований об'єкт “пристрій”, а спосіб кріплення не є ознакою заявленого об'єкта (пункт 10.3. Правил складання) та не розкритий у формулі винаходу. У світлі вимог пункту 7.1.1 Правил складання, формула винаходу призначена для визначення обсягу правової охорони, на яку претендує заявник, а відтак, при проведенні кваліфікаційної експертизи заявленого винаходу до уваги прийняті ознаки, представлені у заявленій формулі винаходу.

“Поверхнею кріплення. Всі наведені засоби кріплення в протиставлених патентах закріплюють тканину на другому сегменті гачка, на відміну від

заявленого винаходу, де засіб з'єднання закріплює тканину на третьому сегменті”.

Поверхня кріплення засобу з'єднання жодним чином не розкрита в первинній та відкоригованій формулах винаходу (пункт 7.1.1 Правил складання), а відтак зазначений аргумент не прийнятий до уваги при проведенні експертизи.

“Куту натягу тканини. Всі наведені засоби кріплення в протиставлених патентах можуть застосовуватися лише під прямим кутом, на відміну від заявленого винаходу, де засіб з'єднання використовується під гострим кутом. Жоден з протиставлених засобів не забезпечує досягнення заявленого технічного результату, а саме надійності кріплення під гострим кутом - поверхні натягу та напрямку сили натягу”.

Кут натягу тканини також не відображений у заявленій формулі винаходу (пункт 7.1.1 Правил складання), а “надійність кріплення під гострим кутом - поверхні натягу та напрямку сили натягу” не зазначені в якості технічного результату, що зазначений у описі.

Таким чином експертиза зазначила, що аргументи апелянта, представлені у листі-відповіді вх. № 34496 від 07.06.2017, не можна вважати такими, що долають невідповідність заявленого винаходу критерію патентоздатності винахідницький рівень.

Апелянт знову проігнорував зауваження експертизи стосовно пунктів 1 та 7 формули винаходу, які містять ознаку “незамкнута частина...по довжині не менше ніж в 3 рази перевищує замкнуту частину”, що є неясною (пункт 7.1.2 Правил складання), оскільки явним чином не розкрита на кресленнях та не представлена в описі первинних матеріалів заявки. Експертиза неодноразово повідомляла, що базуючись на кресленнях первинних матеріалів (які є схематичними та не містять розмірів), ця ознака мала б бути представлена, як “незамкнута частина засобу з'єднання виконана продовгуватою у вертикальному напрямку та по довжині перевищує замкнуту в кілька разів”.

Оскільки апелянт не надав відкориговану формулу винаходу у відповідь на попередній висновок експертизи вих. № 11443/3А/17 від 10.05.2017, до уваги прийнята формула, що надана листом вх. № 20387 від 03.04.2017.

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

Аналіз пункту 1 формули.

Із документа Д1, обраного експертизою у якості найближчого аналога, відомі наступні ознаки, спільні із заявленим винаходом: предмет жіночої білизни у вигляді боді (абз. [0001]), що має формоутворюючі чаші (16a, 16b), підтримуючі елементи (12a, 12b), регулятор довжини (фіг. 14(d), 14(e)), засоби з'єднання та відокремлення (133a, фіг.14(d), 33a, фіг. 4(c), при цьому в якості підтримуючих елементів використовуються вертикальні підтримуючі елементи

(фіг. 8(a), 8(b), 9, 13(a), 13(b), 14(b), 14(c), 14(d), 14(e)), які кріпляться до верхньої та нижньої бокової частини формують чаш (фіг. 8(a), 8(b), 9, 13(a), 13(b), 14(b), 14(c), 14(d), 14(e)) за допомогою засобів з'єднання та засобів відокремлення (133a, фіг. 14(d), 33a, фіг. 4(c)), а засіб з'єднання (133a, 133b, фіг. 14(d), 14(e), 33a, фіг. 4(c)) складається з двох частин, де одна з частин замкнута та вшивається до вертикального підтримуючого елемента (фіг. 14(d), 14(e)), а інша частина незамкнута у вигляді продовгуватої G-образної форми (133a, 133b, фіг. 14(d), 14(e)) та виконана з можливістю поєднувати засіб з'єднання з іншими частинами жіночої білизни в вертикальному або горизонтальному положеннях. У дужках наведені позиції протиставленого документа Д1.

Заявлений винахід, охарактеризований у формулі винаходу, відрізняється від Д1 тим, що незамкнута частина по довжині у вертикальному напрямку перевищує замкнуту в кілька разів.

Проте ця ознака відома із документів Д2 (фіг. 6) та Д3 (фіг. 2, 3).

Таким чином, фахівець зазвичай додасть до ознак відомих з Д1 ознаки відомі з документа Д2 або Д3 для досягнення зазначеного апелянтом технічного результату.

На основі вищенаведеного, заявлений винахід не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним для фахівця, тобто явно випливає з рівня техніки (пункт 6.5.3.1 Правил розгляду).

Аналіз пункту 7 формули.

Із документа Д3, обраного експертизою у якості найближчого аналога, відомі наступні ознаки, спільні із заявленим винаходом: засіб з'єднання, що складається з замкнутої та незамкнутої частин, в якому незамкнута частина виконана продовгуватою G-образної форми та по довжині у вертикальному напрямку перевищує замкнуту в кілька разів.

Заявлений винахід, охарактеризований у формулі винаходу, відрізняється від Д3 тим, що засіб з'єднання виконаний із можливістю з'єднання з іншими частинами жіночої білизни в вертикальному або горизонтальному положеннях, але ця ознака також відома із документа Д1 (фіг. 1(a), 1(b), 5 (a), 7(a), 7(b), 11(b)).

Таким чином, фахівець зазвичай додасть до ознак відомих з Д3 ознаку відому із документа Д1 для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

На основі вищенаведеного, заявлений винахід не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним для фахівця, тобто явно випливає з рівня техніки.

На підставі висновку закладу експертизи від 01.08.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід "Предмет жіночої білизни "Олена" та засіб з'єднання" за заявкою № а 2015 03240.

Апелянт – Оборіна О.В. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 01.08.2017 за заявкою № а 2015 03240 та наводить наступні доводи.

Аргументом експертизи для остаточної відмови стало порівняння об'єкту винаходу з результатами пошуку кваліфікаційної експертизи, зокрема з патентом US 2005/0064790 A1 від 24.03.2005 (Д1). Експертиза вважає, що виявлений аналог містить всі суттєві ознаки заявленого винаходу, окрім засобу з'єднання, який відрізняється від засобу з'єднання представленого у заявленому винаході тим, що незамкнута частина по довжині у вертикальному напрямку перевищує замкнуту в кілька разів. Проте ця ознака відома із документа Д3, про що апелянту було повідомлено у попередньому висновку експертизи вих. № 11443/ЗА/17 від 10.05.2017.

Експертиза необґрунтовано не взяла до уваги доводи апелянта стосовно відсутності можливості досягнення заявленого технічного результату знайденого аналогу за окремими кресленнями. Експертиза повністю проігнорувала пояснення апелянта щодо неактуальності креслень фіг. 1a, 1b поз. (12a) та (12b) виявленого аналогу, де йдеться мова про відсутність застосування додаткових горизонтальних підтримуючих елементів.

Апелянт, спираючись саме на текст опису найближчого аналогу, підкреслював, що протиставлений винахід за документом Д1 не є аналогом і заявлений винахід не відтворює його суттєвих ознак, які є вкрай важливі для отримання заявленого технічного результату попри наявність креслень фіг. 1a, 1b, поз. (12a) та (12b). Відтак в протиставленому патенті (fig. 1(b)-14(e)) наявні елементи 166a, 166b, які в цілому й дають змогу отримати заявлений результат в протиставленому патенті. Без цих елементів, за наявності інших елементів кріплення, технічний результат недосяжний. Про це вказує сам автор в тексті опису.

Заявлений винахід саме за рахунок використання нового засобу з'єднання досягає заявленого технічного результату без використання додаткових горизонтальних шлейок й надає можливість оголити спину повністю, а не тільки частково, як це видно у протиставленому патенті.

Відповідно до пункту 6.5.3.1 Правил розгляду винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.

Таким чином, стверджувати про явну відомість з рівня техніки заявленою винаходу на підставі протиставленого патенту неможливо, оскільки:

Протиставлений патент не містить ані в своїй формулі, ані в описі аналогу засобу з'єднання, заявленого в якості суттєвої ознаки винаходу за пунктами 1 та 7 формули, а саме цей засіб з'єднання та його конструкція є інноваційним елементом винаходу (експертиза підтвердила цей факт, проте аргументувала відсутність винахідницького рівня додатковим патентом, що також є помилкою).

В якості підтримуючих елементів в протиставленому патенті використовуються не тільки вертикальні підтримуючі елементи, а й горизонтальні (фіг. 14b-14e протиставленого патенту), чого в заявленому винаході непотрібно завдяки конструкції засобу з'єднання.

Окрім використання додаткових горизонтальних елементів, автор протиставленого патенту використовує також засоби для посилення ефекту тертя, чого в заявленому винаході непотрібно завдяки конструкції засобу з'єднання.

Таким чином, винахід за документом Д1, що протиставлений заявці не може бути використовуваний в якості достатнього доказу для забезпечення досягнення технічного результату, аналогічного з заявленим в заявці на винахід, оскільки документ Д1 був протиставлений експертизою без достатнього обґрунтування. Вбачається, що технічний результат, який досягається використанням запропонованого винаходу, неможливо досягнути технічним рішенням, наведеним в документі Д1.

Експертиза вважає, що засіб з'єднання, розкритий у пунктах 1 та 7 формули відомий із документа ДЗ, проте, така аргументація не вигримує жодної критики з наступних підстав.

Фахівцю недостатньо поєднати документ Д1 та ДЗ, щоб отримати сукупність ознак, передбачених формулою заявленого винаходу. Фахівцю потрібно ще й розрахувати пропорції частин засобу кріплення, змінити її форму, вирахувати та зрозуміти фізичні закони, за якими такий засіб кріплення зможе досягти заявленого технічного результату. Отже, це не очевидно для фахівця та не впливає явно з рівня техніки, як передбачено законом.

Винахід за пунктом 7 формули не може сприйматися як засіб кріплення з документу ДЗ через відмінність: способу кріплення, поверхні кріплення, куту натягу тканини, поверхні натягу та напрямку сили натягу.

Проте, вказані аргументи апелянта, представлені у листі-відповіді № 34496 від 07.06.2017, експертиза не взяла до уваги, оскільки на думку експерта їх не можна вважати такими, що долають невідповідність заявленого винаходу критерію патентоздатності винахідницький рівень на підставі того, що вказані аргументи не розкриті в матеріалах заявки.

Аргументи апелянта, представлені у листі-відповіді № 34496 від 07.06.2017, є лише поясненням впливу ознаки, а саме конкретної форми виконання засобу з'єднання за пунктами 1 та 7 формули на технічний результат й необхідні для підтвердження реалізації винаходу, оскільки, як виявилось, без них експерт не розумів природи винаходу й відповідно до пункту 7.13 Правил розгляду повинні були бути взяті до уваги.

Крім того, вся наведена аргументація вже була предметом розгляду Апеляційної палати й визнана нею обґрунтованою та такою, що повинна бути взята закладом експертизи до уваги. Проте цього, зроблено не було. Також,

вказані доводи були присутні й в листі-відповіді № 62117 від 22.09.2016, проте знову ж не прийняті експертизою до уваги.

Якщо ж наведені пояснення для експерта стали підставою для уточнення характеристики суттєвої ознаки винаходу, заклад експертизи повинен був би надати запит в рамках пункту 6.6.4 Правил розгляду й запропонувати таке уточнення а не остаточно відмовляти в правовій охороні виробу. Проте, експерт цього не зробив, чим порушив процедуру розгляду заявки.

Стосовно корегування формули винаходу апелянт стверджує, що кожного разу надавав вичерпні відповіді на запити експертизи й повно і всебічно аргументував свою позицію.

Апелянт вважає, що аргументовано пояснив ознаку “незамкнута частина...по довжині не менше ніж в 3 рази перевищує замкнуту частину” і надав скориговані матеріали заявки, проте експертиза проігнорувала ці пояснення, не надала аргументованої відмови в їх прийнятті і самостійно видала суттєву ознаку з формули заявленого винаходу, на підставі якої прийняла остаточний висновок.

Апелянт наполягав на редакції формули з урахуванням згаданої ознаки, оскільки це є суттєвою ознакою, яка додатково відрізняє винахід від протиставлених патентів й безпосередньо пов’язана з отриманням заявленого технічного результату.

Ураховуючи наведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 01.08.2017 про відмову у видачі патенту на винахід “Предмет жіночої білизни “Олена” та засіб з’єднання” за заявкою № а 2015 03240 та повернути заявку на кваліфікаційну експертизу з урахуванням додаткових матеріалів та скоригованих опису та формули.

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.

За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з’ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу. Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, не беруться до уваги під час експертизи заявки і можуть бути, після одержання відповідного повідомлення закладу експертизи, оформлені заявником як самостійна заявка.

Відповідно до пунктів 7.6 та 7.7 Правил розгляду додаткові матеріали визнають такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, якщо вони містять відсутні в первинних матеріалах заявки додаткові ознаки, які необхідно включити до формули винаходу. Ознаки, що підлягають включенню у формулу винаходу, наведені у додаткових матеріалах, визнаються відсутніми в первинних матеріалах заявки, якщо вони не були розкриті у формулі чи описі заявки на дату її подання. Ознаками, які необхідно включити до формули, визнають і ті ознаки, на включення яких заявник лише вказав.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що на первинних кресленнях, зокрема на фіг. 3, зображено, що незамкнута частина по довжині перевищує замкнуту частину. Однак з креслень жодним чином не є очевидним, що незамкнута частина по довжині не менше ніж в 3 рази перевищує замкнуту частину.

Отже, експертизою вірно вказано на неможливість включення ознаки “незамкнута частина...по довжині не менше ніж в 3 рази перевищує замкнуту частину” до пунктів 1 та 7 формули винаходу, на включення якої саме в такий редакції наполягає апелянт, та проведено експертизу за формулою, що надана листом № 20387 від 03.04.2017.

Щодо невідповідності винаходу винахідницькому рівню колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

У запереченні апелянт посилався на свою незгоду з висновком експертизи щодо невідповідності заявленого винаходу за пунктом 1 формули критерію “винахідницький рівень” через неможливість, на думку апелянта, досягнення технічного результату в документі Д1 без додаткових горизонтальних кріплень та/або засобів для посилення ефекту тертя.

В документі Д1 в пар. 0111 та 0112 з посиланням на фіг. 1(a) та фіг. 1(b) описаний предмет жіночої білизни у вигляді боді, що має формоутворюючі чаші 16. Як підтримуючі елементи використовуються тільки вертикальні підтримуючі елементи 12a та 12b. Вертикальні підтримуючі елементи кріпляться до верхньої та нижньої бокової частини формоутворюючих чаш (див. фіг. 1(a) та фіг. 1 (b), пар. 0112). Предмет жіночої білизни, описаний у Д1, може мати регулятор довжини (див. пар. 0076, 0077, пар. 0142, ряд. 9-13. та фіг. 14(d), 14(e)). В документі Д1 також передбачена можливість використання засобів для знімного кріплення вертикальних підтримуючих елементів до верхньої та нижньої бокової частини формоутворюючих чаш, див. пар. 0040, 0126. Зокрема в пар. 0126 розкриті модифікації предмета жіночої білизни, зображені на фіг. 8(a), 8(b) з використанням знімного кріплення вертикальних підтримуючих елементів. При цьому засоби з’єднання, які застосовуються в Д1,

складаються з двох частин, одна з яких замкнута та вшивається до вертикального підтримуючого елемента, а інша незамкнута у вигляді G-подібної форми (див. фіг. 14(b), поз. 168a, 133a). Також в Д1 розкрита можливість поєднувати засіб з'єднання з іншими елементами білизни в вертикальному та горизонтальному положеннях (див. фіг. 1(a), 7(a), 11(a)). В пар. 0002, 0003, 0111 та 0112 зазначено, що предмет жіночої білизни призначений для вирішення проблеми підтримки грудей та використання одягу з низьким вирізом або “без спини”.

Охарактеризований у незалежному п. 1 формули винахід відрізняється від описаного у Д1 предмета жіночої білизни тим, що незамкнута частина засобу з'єднання по довжині перевищує замкнуту.

В документі ДЗ розкритий засіб кріплення для білизни, який складається з двох частин, де одна з частин замкнута та вшивається до вертикального підтримуючого елемента, а інша незамкнута у вигляді продовгуватої G-подібної форми та по довжині перевищує замкнуту частину (див. фіг. 3). Як видно з фіг. 3 така форма дозволяє поєднувати вертикальний підтримуючий елемент під різними кутами з елементами білизни, тому що кут нахилу буде залежати від того, чи вертикальний підтримуючий елемент закріплений ближче до застібки, фіг. 1 поз 6, чи ближче до бокової частини формоутворюючої чаші.

Отже в основу винаходу, охарактеризованого у незалежному пункті 1 формули, покладено доповнення відомого з Д1 предмета жіночої білизни відомою з ДЗ частиною - засобом кріплення, у якого незамкнута частина засобу з'єднання по довжині перевищує замкнуту, яка додається до нього за відомими правилами для досягнення технічного результату “забезпечити повністю відкриту спину людини, зберігаючи при цьому фізіологічно комфортну підтримку грудей”, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень.

Апелянт заперечує правомірність протиставлення варіанту виконання предмету жіночої білизни, зображеного на фіг 14(b)-14(e), тому що він може містити додаткові підтримуючі елементи 166a, 166b, та заперечує можливість досягнення зазначеного технічного результату при використанні предмету жіночої білизни, описаного в Д1.

Але крім варіанту предмету жіночої білизни, розкритого на фіг. 14(b)-14(e), експертиза посилялась на фіг 8(a), 8(b). Зокрема на фіг. 8(a), 8(b) зображено, в пар. 0126 описано модифікації предмета жіночої білизни, в якому використовуються тільки вертикальні підтримуючі елементи з використанням знімного кріплення вертикальних підтримуючих елементів.

Разом з тим, під час перевірки винахідницького рівня встановлюється очевидність впливу, зокрема, комбінації відомих з рівня техніки ознак на заявлений заявником технічний результат, а не можливість досягнення технічного результату при використанні лише окремих ознак об'єкта, описаного в одному документі рівня техніки. Згідно з пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід

порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця. При цьому згідно з пунктом 6.5.3.6 Правил розгляду відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об'єднання двох і більше джерел інформації або їх частин, різних витягів з одного й того самого джерела або з будь-яких різних джерел інформації. Тому при визначенні винахідницького рівня винахід, охарактеризований у незалежному пункті 1 формули, порівнювався з комбінацією документів Д1 та Д3, а вплив сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат підтверджувався шляхом об'єднання документів Д1 та Д3.

Отже наведені у запереченні доводи не спростовують невідповідність винаходу, охарактеризованого у незалежному п. 1 формули, винахідницькому рівню.

У запереченні апелянт також посилався на свою незгоду з висновком експертизи щодо невідповідності заявленого винаходу за пунктом 7 формули критерію “винахідницький рівень” через відмінність, на думку заявника, способу кріплення, поверхні кріплення, куту натягу тканини, поверхні натягу та напрямку сили натягу.

В документі Д3 розкритий засіб кріплення для білизни, який складається з замкнутої та незамкнутої частин, при цьому незамкнута частина виконана продовгуватою G-подібної форми та по довжині перевищує замкнуту частину. Як видно з фіг. 3 така форма засобу кріплення дозволяє поєднувати вертикальний підтримуючий елемент під різними кутами з елементами білизни, тому що кут нахилу буде залежати від того, чи вертикальний підтримуючий елемент закріплений ближче до застібки, фіг. 1 поз 6, чи ближче до бокової частини формуючої чаші. Крім того, таке виконання засобу кріплення дозволяє закріплювати петлю на як другому сегменті гачка, так і на третьому, що обумовлено тим, що третій сегмент гачка є довшим за другий.

Охарактеризований у незалежному пункті 7 формули винахід відрізняється від описаного у Д2 засобу кріплення тим, що дозволяє поєднувати засіб з'єднання з іншими частинами жіночої білизни в вертикальному та горизонтальному положеннях.

В документі Д1 описаний предмет жіночої білизни, в якому розкрита можливість поєднувати засіб з'єднання з іншими елементами білизни в вертикальному та горизонтальному положеннях (див. фіг. 1(а), 7(а), 11(а)).

Отже, в основу винаходу, охарактеризованого у незалежному пункті 7 формули, покладено доповнення відомого з Д3 засобу кріплення відомою з Д1 частиною - можливість поєднувати засіб з'єднання з іншими елементами білизни в вертикальному та горизонтальному положеннях, яка додається до нього за відомими правилами для досягнення технічного результату “забезпечити повністю відкриту спину людини, зберігаючи при цьому

фізіологічно комфортну підтримку грудей”, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень.

Апелянт у запереченні наголошує, що засіб кріплення, розкритий у ДЗ на фіг. 3, не може використовуватись у горизонтальному та вертикальному положенні, закріплювати тканину на третьому сегменті гачка та використовувати засіб з'єднання під гострим кутом.

Але з ДЗ, фіг. 3, є очевидним використання засобу кріплення під гострим кутом, а виконання третього сегменту гачки довшим за другий дозволяє закріплювати петлю на як другому сегменті гачка, так і на третьому, та обумовлює можливість використання засобу кріплення у горизонтальному та вертикальному положенні.

Отже, наведені у запереченні доводи не спростовують невідповідність винаходу, охарактеризованого у незалежному пункті 7 формули, винахідницькому рівню.

Під час розгляду заперечення апелянт надав письмові пояснення від вх. № ВКО/178-18 від 14.05.2018 у доповнення до поданого раніше заперечення, де посилався на пункт 6.5.3.2 Правил розгляду, відповідно до якого винахід відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень, якщо з рівня техніки не встановлено відомість про вплив сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Стосовно технічного результату, то у описі винаходу зазначено: технічний результат запропонованого винаходу полягає у соціальному ефекті, в підтриманні у людини, зокрема у жінки, здорового, комфортного стану, що сприяє підвищенню її впевненості, сексуальності, гарному настрою та гармонії, а також зменшенні економічних витрат на велику кількість білизни. Письмові пояснення вх. № ВКО/178-18 від 14.05.2018 містять доповнення, а саме вказано, що актуальним технічним результатом є фізіологічне підтримання грудей, а не їх здавлювання. При цьому досягнення вказаного технічного результату відбувається завдяки визначеній у матеріалах заявки формі засобу з'єднання.

Апелянт наголошує на наявності у формулі винаходу унікальної сукупності ознак, що робить винахід неочевидним, а саме наявність виключно вертикальних підтримуючих елементів (шлейок) та особлива форма засобу з'єднання (гачка).

Апелянт вважає, що експертизою не доведено відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Колегія Апеляційної палати, керуючись:

пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду, де вказано, що 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;

пунктом 6.5.3.2 Правил розгляду, де зазначено, що при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату;

пунктом 6.5.3.5 Правил розгляду, де вказано, що заявлений винахід визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

зробила наступний висновок.

З урахуванням зазначеного апелянтом технічного результату, який полягає у соціальному ефекті, в підтриманні у людини, зокрема у жінки, здорового, комфортного стану, що сприяє підвищенню її впевненості, сексуальності, гарному настрою та гармонії, зменшенні економічних витрат на велику кількість білизни, а також фізіологічне підтримання грудей, а не їх здавлювання, можливо констатувати, що:

по-перше, комбінування вказаних вище документів є очевидним, оскільки кожен з них стосується тих самих об'єктів, що і заявлені, а саме предмета жіночої білизни у вигляді боді та засобів з'єднання між різними елементами жіночої білизни;

по-друге, кожна сукупність ознак кожного з протиставлених документів має на меті задовольнити потреби жінки в комфортній та фізіологічно придатній білизні;

по-третє, предмет жіночої білизни у вигляді боді з Д1, який в повній мірі відповідає заявленому за суттєвими ознаками, за виключенням однієї – наявності горизонтальної шлейки, причина появи якої полягає у неможливості вертикального з'єднання під гострим кутом за допомогою наявних засобів, є відомим з рівня техніки. Засоби з'єднання подібної форми із схожим співвідношенням розмірів конструктивних елементів, за допомогою яких є можливим приєднання частин білизни в горизонтальній площині, але під гострим кутом, також відомі з рівня техніки.

Отже, заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень, оскільки в його основу покладено доповнення відомого засобу (предмету жіночої білизни у вигляді боді) відомою частиною (засобами з'єднання G - подібної форми), яка додається до нього за відомими правилами (як елемент прикріплення із рядом можливих варіантів з'єднання), для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень (фізіологічно і естетично комфортна білизна).

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня обґрунтованим, а рішення Мінекономрозвитку від 01.08.2017 про відмову у видачі патенту на винахід “Предмет жіночої білизни “Олена” та засіб з’єднання” за заявкою № а 2015 03240 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 Обориній О.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.08.2017 про відмову у видачі патенту на винахід “Предмет жіночої білизни “Олена” та засіб з’єднання” за заявкою № а 2015 03240 залишити чинним.

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

Головуючий

Д. О. Павлов

Члени колегії

М. О. Говоруха

К. О. Котик