

ВАЗ 27

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

26 травня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 31.01.2014 № 13 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Навроцької О.О., Маруди Н.В., розглянула заперечення Бичука А.В., Бичука Б.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 22.11.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 11790.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 25.04.2014, 26.05.2014.

Апелянти – відсутні. Клопотання про проведення засідання без участі апелянтів від 21.03.2014 вх. № 4018.

На засіданні присутній представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Рябухін Є.М.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення від 27.01.2014 вх. № 1157;
копії матеріалів заявки № а 2012 11790;
клопотання від 21.03.2014 № вх. 4020.

Аргументація сторін:

Апелянти – Бичук А.В., Бичук Б.В. заперечують проти рішення Державної служби від 22.11.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ", оскільки вважають аргументи, на підставі яких його прийнято, невірними. Стосовно висновку про невідповідність винаходу умові патентоздатності "промислова придатність" апелянти зазначають, що аргументи щодо неможливості подрібнення рідини на краплі за допомогою варіантів, викладених експертом у остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності № 28668/ЗА/13 від 22.11.2013, не стосуються заявленого пристрою, "базуються на фальсифікації фактів і тих фізичних процесів, які відбуваються в заявленому винаході".

Щодо висновку про невідповідність винаходу умові патентоздатності "винахідницький рівень", апелянти наводять свої міркування стосовно документів, протиставлених заявці, та стверджують, що заявлений

рідинопідйомний пристрій має винахідницький рівень, оскільки його конструкція "дозволяє застосувати невідомий з рівня техніки варіант подрібнення рідини на краплі забезпечуючий позитивний ефект і дозволяючий використати енергію вітру для роботи заявленого пристрою".

На підставі викладених аргументів апелянти просять скасувати зазначене рішення Державної служби та прийняти рішення про видачу патенту.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної на основі зміненої формули винаходу, що подана листом № 8622509 від 30.09.2013, зміненого опису винаходу, що поданий листом № 8622508 від 30.09.2013 та креслення, поданого у первинних матеріалах заявки листом № 7496351 від 12.10.2012, з урахуванням додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 11.07.2013 № 16592/ЗА/13, зроблено висновок, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон):

за пунктом (ами) 1 формули не є промислово придатним;

за пунктом (ами) 1 формули не має винахідницького рівня.

На підтвердження висновку про невідповідність винаходу умові "промислова придатність" заклад експертизи зазначає, що при перевірці винаходу на відповідність умові зазначеної підпунктом (с) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду) встановлено, що реалізація вказаного заявником призначення неможлива.

Заклад експертизи зазначає, що "для утворення крапель необхідно викидати рідину із невеликих отворів під порівняно великим тиском (варіант [I] утворення крапель), або швидкість потоку повітря повинна бути порівняно великою (варіант [II] утворення крапель)". Після чого наводить розрахунки, на підставі яких стверджує, що перший варіант утворення крапель є недосяжним, а другий варіант можливо здійснити за наявності прийнятних, а не реальних умов, у зв'язку з чим робиться висновок, що розрахунки заявника мають декларативний характер і не можуть вважатися такими, що в дійсності підтверджують можливість здійснення винаходу. Крім цього, заклад експертизи зазначає: "якщо навіть припустити, що в подавальній трубі заявленого винаходу створюється достатня швидкість руху повітря, ... зазначеної швидкості та тиску (в подавальній трубі) буде недостатньо для створення відповідного розрідження, щоб підняти воду по самій всмоктувальній трубі".

На підтвердження висновку про невідповідність винаходу умові "винахідницький рівень" заклад експертизи зазначає, що при перевірці винаходу на відповідність пункту 6.5.3.1 Правил розгляду встановлено, що заявлений винахід для фахівця є очевидним, тобто явним чином впливає з рівня техніки.

При визначенні винахідницького рівня, згідно з пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду, заявлений винахід порівнювався 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.

Експертом зазначено, що при об'єднанні частин протиставлених заявленому винаходу документів для фахівця даної галузі техніки буде очевидною можливість отримання винаходу, що охарактеризований в формулі, і при цьому будуть досягатися і технічні результати, зазначені заявником, а саме:

- спрощення конструкції і зменшення матеріалоемності (ТР 1);
- забезпечення попадання вітру на вітрове колесо при всіх його напрямках (ТР 2);
- розсіювання у всіх напрямках крапель води (ТР 3).

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

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2004 № 154 та Правилами розгляду.

Відповідно до частини восьмої 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 (для нових хімічних сполук - його можливе застосування);

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.

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.

Перевірка матеріалів заявки колегією Апеляційної палати показала, що опис винаходу містить відомості про призначення заявленого об'єкта винаходу, а саме – підйом рідини.

У описі наведені відомості щодо того, з чого складається та яким чином працює заявлений пристрій, тобто наведені засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу.

Враховуючи, що для підтвердження можливості здійснення винаходу заявник обрав форму математичних розрахунків, закладом експертизи було перевірено їх правильність і достатність для здійснення винаходу та досягнення технічного результату, поставленого в його основу.

Спираючись на аргументи, наведені у попередньому висновку № 16592/ЗА/13 від 11.07.2013 та наведені в остаточному висновку, заклад експертизи робить висновок, що розрахунки заявника носять декларативний характер, і немає підстав вважати їх такими, що підтверджують можливість здійснення винаходу в тому вигляді, як його охарактеризовано в формулі.

Однак враховуючи, що засоби і методи для здійснення заявленого винаходу відомі з попереднього рівня техніки, підтвердження чого викладено в пункті 4 зазначених попереднього та остаточного висновків, навіть враховуючи помилковість, неповноту та декларативність розрахунків заявника, які не охоплюють всіх умов, необхідних для реалізації винаходу, виключати можливість досягнення основного призначення заявленого винаходу, а саме підйому рідини, не можна. Колегія Апеляційної палати вважає, що висновок щодо невідповідності заявленого винаходу умові патентоздатності "промислово придатність" є надто категоричним і недостатньо об'єктивним.

У ході апеляційного розгляду колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що реалізація вказаного заявником основного призначення - підняття рідини - можлива.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про те, що заявлений винахід не є промислово придатним, безпідставним.

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.

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.

При перевірці винаходу на відповідність умові винахідницького рівня експертиза об'єднала два документи (SU 901419 та журнал "Моделіст конструктор" №4, с. 16), зазначивши, що "в збірному прототипі досягатимуться і технічні результати, зазначені заявником, а саме:

- спрощення конструкції і зменшення матеріалоємності (ТР 1);
- забезпечення попадання вітру на вітрове колесо при всіх його напрямках (ТР 2);
- розсіювання у всіх напрямках крапель води (ТР 3)."

Відповідно до пункту 6.5.3.5 Правил розгляду заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено, зокрема, вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоемності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо).

Колегія Апеляційної палати погоджується з тим, що досягнення ТР1 є очевидним, оскільки він отримується внаслідок вилучення з конструкції заявленого винаходу елемента з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції, що призводить до звичайного для такого вилучення технічного результату, а саме спрощення, зменшення маси, що не надає заявленому винаходу винахідницького рівня.

Однак колегія Апеляційної палати не погоджується з тим, що з протиставлених експертизою документів рівня техніки, в разі їх об'єднання, явно впливає вплив сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення ТР2 та ТР3.

Експертизою не надано пояснень щодо того, яким чином ТР2 та ТР3 досягаються при об'єднанні вищезазначених документів, адже в цих документах про такі технічні результати не йдеться.

Колегія Апеляційної палати також відзначає, що пристрій, розкритий в журналі "Моделіст конструктор" застосовується для провітрювання приміщень. З точки зору колегії Апеляційної палати, застосування даного пристрою для дій з рідиною не є очевидним для фахівця.

Проаналізувавши матеріали заявки колегія Апеляційної палати визначила, що вони взагалі не містять інформації, яка б підтверджувала можливість досягнення ТР2 та ТР3, а саме:

матеріали заявки не містять характеристик, що стосуються конструктивних особливостей пристрою, наприклад конкретної конструкції вітроколеса, конструкції розріджувача, які б могли забезпечити досягнення ТР2;

вказані в описі розрахунки, як справедливо зазначено експертом, носять декларативний характер та не підтверджують можливості досягнення ТР2 та ТР3 – утворення і розсіювання у всіх напрямках крапель води та забезпечення попадання вітру на вітрове колесо при всіх його напрямках.

Згідно з п. 6.5.3.7 Правил розгляду, підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

Оскільки сукупність ознак, якими охарактеризований винахід, відома з попереднього рівня техніки, досягнення ТР1 є очевидним, а ТР2 та ТР3 не досягається, колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлений винахід не має винахідницького рівня.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати погоджується з рішенням Державної служби від 22.11.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 11790.

Разом з цим, один із висновків закладу експертизи, а саме "заявлений винахід за пунктом 1 формули не є промислово придатним", колегія Апеляційної палати вважає помилковим при тому, що ця помилка не впливає на загальний висновок закладу експертизи "заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності" і на рішення Державної служби про відмову у видачі патенту.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Бичуку А.В. та Бичуку Б.В. у задоволенні заперечення.
2. Змінити рішення про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 11790 в частині підстав для відмови, а саме:

"Заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим частиною першою статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":

за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня".

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Л.І.Тумко

Члени колегії

О.О.Навроцька

Н.В.Маруда