

ВА27

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

27 грудня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 04.10.2013 № 278 у складі головуючого Гончаренка С.Е. та членів колегії Кобця І.С., Пурика В.В., розглянула заперечення Бичука Анатолія Володимировича, Бичука Бориса Володимировича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 09.08.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2011 08612.

Розгляд заперечення здійснювався 29.11.2013, 27.12.2013.

Апелянти – відсутні. Повідомлення про дату засідання апелянтам відправлено листами від 13.11.2013 № 50228, від 13.12.2013 № 54779.

23.12.2013 (вх. № 23231) апелянтами надіслано клопотання про проведення засідання колегії Апеляційної палати без їх участі.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Швалюк М.М.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення (від 30.09.2013 вх. № 17887);
копії матеріалів заявки № а 2011 08612.

Аргументація сторін:

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попередніх висновків кваліфікаційної експертизи від 27.07.2012 № 17819/ЗА/12, від 18.02.2013 № 4324/ЗА/13, Державною службою було прийнято рішення від 09.08.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2011 08612 на підставі остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи (від 09.08.2013 вих. № 19346/ЗА/13).

У остаточному висновку зазначено, 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 (ами) 1 формули не є промислово придатним;
- за пунктом (ами) 1 формули не має винахідницького рівня.

Доводи викладені у попередніх висновках кваліфікаційної експертизи від 27.07.2012 № 17819/ЗА/12, від 18.02.2013 № 4324/ЗА/13, на думку експертизи, заявники не спростували.

Експертиза вважає, що реалізація вказаного заявником призначення не можлива і зазначена в пункті 6.5.1.1 Правил розгляду умова не дотримана. За таких обставин, відповідно до п. 6.5.1.3 Правил розгляду, можна вважати встановленим, що охарактеризований у незалежному пункті формули винахід не відповідає умові промислової придатності.

З точки зору експертизи для фахівця є очевидним те, що відомий з документу UA 40772 А, опубл.15.08.2001 (з якого відомий водопідйомний пристрій, що складається з вітровловлювача, шарнірно з'єданого з подавальною трубою з отвором у бічній стінці, куди геометрично вставлена всмоктувальна труба із гвинтовими витками на її зовнішній поверхні) пристрій можна виконати, об'єднавши за відомими зв'язками та правилами з вітровловлювачем, відомим з, наприклад, документу US 20050180851 А1, опубл. 18.08.2005 (RU 2136957 С1, опубл. 10.09.1999 (фіг. 1) або US 4021135 А, опубл. 03.05.1977). Крім того, таке встановлення вітроколеса відомо з рівня техніки (див., наприклад, книгу "Ветроэнергетика". Под ред. Д. де Рензо: Пер. с англ.; под ред. Я. И. Шефтера. — М.: Энергоатомиздат, 1982, с. 26-27, з якою заявник вже мав змогу ознайомитись).

Таким чином, із врахування цього та доводів, які викладені у п. 2 попереднього висновку, можна вважати встановленим, що охарактеризований у незалежному пункті формули винахід не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним для фахівця, тобто явно впливає з рівня техніки (п. 6.5.3.9 Правил розгляду).

Апелянти – Бичук Анатолій Володимирович, Бичук Борис Володимирович заперечують проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід та стверджують, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 09.08.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" є необґрунтованим.

На думку апелянтів, заявлений винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2011 08612 має винахідницький рівень, оскільки одночасно з цією заявкою, заявниками була подана заявка на видачу патенту на корисну модель "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № и 2011 08638, за якою було видано патент на корисну модель № 67240, тобто експертизою визнано, що заявлена корисна модель має винахідницький рівень. Отже, і винахід за заявкою № а 2011 08612 має винахідницький рівень.

Апелянти зазначають, що всі доводи експертизи, викладені в пункті 2 остаточного висновку, побудовані на підміні фізичних явищ, що відбуваються в

заявленому пристрої. А тому зазначений висновок не обґрунтований та прийнятий з порушенням норм Закону та Правил розгляду.

Враховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення Державної служби від 09.08.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2011 08612.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи (зокрема, формулу, опис винаходу і креслення, а також додаткові матеріали, надані апелянтами) 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 (далі – Правила складання) та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду).

Колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до частин 1, 7, 8 статті 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Винахід (корисна модель) 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.

Висновок про те, що заявлений винахід не є промислово придатним, виходить із доказової бази експертизи, що опиралась на загальновідомі

ствердження, а саме на необхідності врахування втрати тиску на подолання аеродинамічного опору у каналі вітровловлювача.

Стосовно аргументів заявника (п.3.1 заперечення (Вх.№17887 від 30.09.2013р.), що експертиза не запитала у заявника про конструктивне виконання вітрового колеса та яким чином останнє встановлене, так як на думку заявника відомо, що важливим фактором ефективного використання вітру є кількість лопатей, профіль розрізу і форма, матеріал і метод виготовлення (при збільшенні числа лопатей коефіцієнт використання вітру зростає), колегія Апеляційної палати зауважує, що експертиза в попередньому висновку № 17819/3А/12 від 27.07.12 в п. 2.2.3.2 порушила згадане питання та спростувала доводи заявника. До речі, сам заявник підтверджує доводи експертизи, викладені в зазначеному попередньому висновку:

«... При цьому тиск повітря, який створюється тильними сторонами лопатей 6 у порожнині вітровловлювача 1, дає краще використати кінетичну енергію вітру P_1 , що забезпечує необхідну швидкість і величину об'єму повітря, яке рухається в подавальній трубі 2. Це дозволяє збільшити коефіцієнт корисної дії до $B=0,03$ при $V_1 = 3,6\text{м/с}$...» (див. с.4 опису винаходу Вх.№27543500 від 29.12.2012 (далі - опис));

«... Тиск створений тильними сторонами лопатей 6 забезпечує збільшення швидкості повітря в подавальній трубі 2» чи «... Наявність умови, щоб сумарна площа лопатей 6 була більшою від A (площа вхідного отвору), необхідна умова для зменшення зворотного виходу повітря із порожнини вітровловлювача 1. ...» (див. с. 2,3 опису винаходу Вх.№2606551 від 11.07.2011):

Раніш зазначені судження ще більше підводять до того, що заявником не були враховані всі необхідні для даного технічного рішення дані та розрахунки. Тому твердження експертизи, що перепад тиску ΔP_v при максимальному аеродинамічному коефіцієнту $C=2,76$ буде дорівнювати $22,0\text{Па}$, є вірним і таким, що не містить підміни фізичних явищ.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про те, що винахід не є промислово придатним, обґрунтованим.

Висновок про те, що винахід не має винахідницького рівня, заклад експертизи обґрунтовує тим, що він є очевидним для фахівця, тобто явно впливає з рівня техніки (п. 6.5.3.9 Правил розгляду). Колегія Апеляційної палати погоджується із вищенаведеними обґрунтуваннями.

До того ж, колегія зауважує, що одним із питань, порушених в запереченні заявника (п.3.2 заперечення (від 30.09.2013р. Вх.№17887) є те, що існує аналогічне рішення (див. патент на корисну модель № 6722 U), яке на думку апелянта відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» є безпідставним, оскільки відповідно до частини другої статті 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. До того ж, згідно з частиною першою статті 25 Закону патент на

корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

Враховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що рішення Державної служби про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності є правомірним.

4. 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 Анатолію Володимировичу, Бичуку Борису Володимировичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 09.08.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2011 08612 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

С.Е.Гончаренко

Члени колегії

І.С.Кобець

В.В.Пурик