

BA27

**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 червня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 11.06.2014 № 30 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Матусевича І.Є., Пурика В.В., розглянула заперечення Бичука Анатолія Володимировича, Бичука Бориса Володимировича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.12.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 02313.

Розгляд заперечення здійснювався 23.03.2014, 26.06.2014.

Апелянти – відсутні. Клопотання про проведення засідання без участі апелянтів від 21.03.2014 вх. № 4019.

На засіданнях присутній представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Швалюк М.М.

**2.** При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:  
заперечення від 21.02.2014 вх. № 2605;  
копії матеріалів заявки № а 2012 02313;  
клопотання від 21.03.2014 № вх. 4017.

**Аргументація сторін:**

Апелянти – Бичук А.В., Бичук Б.В. заперечують проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід та стверджують, що рішення Державної служби від 19.12.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" є необґрунтованим.

На думку апелянтів, заявлений винахід відповідає вимогам промислової придатності, оскільки конструкція заявленого винаходу повністю забезпечує досягнення технічного результату за рахунок кінетичної енергії вітру, в описі роз'яснено принцип функціонування заявленого пристрою і доведено можливість реалізації вказаного призначення.

Також апелянтами зазначено, що створений на основі документів D1-D5 збірний прототип не здатен забезпечити одержання заявленого ТР, а отже закладом експертизи не протиставлено заявленому винаходу промислово придатного збірного прототипу. Тому твердження закладу експертизи, що заявлений пристрій не має винахідницького рівня є не обґрунтованим.

Таким чином, на думку заявників, заявлений винахід, використовуючи вітрову енергію навіть з урахуванням втрат, за допомогою розріджувача створює достатнє поперемінне розріджування в кожній частині подавальної труби, забезпечуючи ступінчате підняття води на потрібну висоту із водоймищ і скважин, в які може поступати або не поступати пластовий газ під тиском, без подрібнення води на краплі. Отже заявлений винахід повністю відповідає умовам патентоздатності.

Враховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення Державної служби від 19.12.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 02313.

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 02.09.2013, № 21027/ЗА/13, встановлено, 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 думку експертизи, відповідь заявника не містить суттєвих доводів для підтвердження можливості функціонування пристрою і реалізації його призначення у разі здійснення його за незалежним пунктом 1 формули, які були б достатніми для зміни попереднього висновку про невідповідність заявленого пристрою умові "промислова придатність" (попередній висновок від 02.09.2013. №21027/ЗА/13)

На підтвердження висновку про невідповідність винаходу умові промислова придатність заклад експертизи зазначає, що в описі винаходу відсутня обґрунтована аргументація щодо підтвердження функціонування заявленого пристрою та реалізації вказаного призначення, саме так як це задекларовано заявником.

Експертиза вказує, що математичні розрахунки, а також твердження заявника, які наведені в описі, носять загальний характер і не мають жодного значення для підтвердження можливості функціонування пристрою, а саме, умови п. 6.8.1 Правил складання не виконані.

У описі стверджується, що "...розріджувач 12, виготовлений у формі вітряка, викачує повітря із розріджувальної камери 11, створюючи в ній тиск  $p_1$  менший від атмосферного  $p_0$ . Регулятор тиску 14, в якому зроблені отвори, сполучені каналами, перекриває або відкриває отвори в трубі 10, чергуючи сполучення кожної частини подавальної труби 1 то з атмосферою, то з

розріджувальною камерою 11. Тому тиск в кожній частині подавальної труби 1 пульсуватиме від величини  $p_1$  до  $p_0$  з періодом коливання  $t$ . При чому зміна тиску відбувається так, що при дії тиску  $p_0$  в одній частині, в двох сусідніх з нею діє тиск  $p_1$  і навпаки".

На думку експертизи, ці твердження є сумнівними, оскільки, як видно, зокрема, з креслення, в регуляторі тиску 14 не міститься жодних отворів та каналів, а розріджувальна камера 11 з'єднана одночасно як з атмосферою (через отвори знизу між стінкою розріджувальної камери 11 та регулятором тиску 14 з трубою 9) так і з подавальною трубою 1 (через згадані вже отвори знизу між стінкою розріджувальної камери 11 та регулятором тиску 14 через трубу 10, а також через ідентичні отвори зверху).

Експертиза вважає, що можна стверджувати, що заявлений пристрій в разі такого конструктивного виконання, зважаючи на дії, які за його допомогою мають відбуватися (див. опис винаходу), буде непрацездатним.

Окрім цього, заявником не було враховано такі суттєві чинники, здатні вплинути на працездатність заявленого винаходу:

- не враховано опір, який з'явиться при обертанні вітрового колеса (13) та розріджувача (12) в місцях кріплення їх спільного валу до розріджувальної камери (11) та редуктора (15);

- не враховано коефіцієнт шорсткості подавальної труби (1), розріджувальної камери (11) та труб (9, 10) (а в разі якщо між цими трубами та регулятором тиску наявні ущільнення), що підвищуватиме опір та знижуватиме загальну швидкість потоку;

- не враховано опір, що утворюватиметься за рахунок проходження повітряного потоку крізь елементи редуктора (15) та через регулятор тиску (14);

- не враховано втрати потужності на тертя та зчеплення рухомих елементів в редукторі, завдяки якому передається рух від вітроколеса (13) на регулятор тиску (14);

- не враховано такі суттєві параметри, як - швидкість обертання вітрового колеса, а також розріджувача (об/хв) при розрахунковій швидкості вітру, при цьому навіть не наведені параметри зазначеного вітрового колеса та розріджувача (кількість лопатей, діаметр лопатей, тощо).

Експертиза зазначає, що з первинних матеріалів заявки неможливо виявити, що реалізація вказаного заявником призначення (підняття води, не говорячи уже про нафту, зважаючи на її в'язкість, гідродинамічний опір при підйомі її із свердловини, а також глибину її залягання) дійсно можлива, оскільки заявником не приведено обґрунтованих аргументів, достатніх для підтвердження функціонування заявленого пристрою та реалізації вказаного призначення, саме так як це було задекларовано заявником.

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.

На підтвердження висновку про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня заклад експертизи зазначає, що з рівня техніки відомі документи D1-D5, з яких відомі ознаки заявленого винаходу.

На думку експертизи, відповідь заявника на попередній висновок експертизи не спростовує доводи експертизи, які викладені у ньому, і не доказує можливість одержання заявленого ТР, а тому відповідно до 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.

Для фахівця є очевидним те, що відомий з рівня техніки рідинопідйомний пристрій (D1) можна виконати доповнивши відомими з D2-D5 частинами, які додаються за відомими правилами (п. 6.5.3.5 Правил розгляду), одержавши в результаті пристрій, ідентичний заявленому. Очевидним також буде і те, що одержаний пристрій, так як і заявлений, нездатен буде забезпечити одержання заявленого ТР.

Таким чином, експертиза встановлює, що охарактеризований у незалежному пункті формули винахід не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним для фахівця, тобто явно випливає з рівня техніки (п. 6.5.3.9 Правил розгляду).

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 19.12.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 02313.

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 (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).

Відповідно до 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 випливає явно із рівня техніки.

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.

Апелянт в своєму запереченні зазначає, що в описі детально роз'яснено принцип функціонування заявленого винаходу і доведено можливість реалізації вказаного призначення на основі тих процесів, які відбуваються при роботі пристрою.

Колегія Апеляційної палати проаналізувавши матеріали заявки розглянула можливість реалізації призначення заявленого винаходу, а саме можливість підйому води. Виходячи із опису винаходу, підйом води відбувається за рахунок зміни тиску в сусідніх частинах подавальної труби за рахунок почергового сполучення за допомогою регулятора кожної частини з атмосферою та розріджувальною камерою. Розрідження в даній камері, як вказано в описі, створюється розріджувачем у формі вітряка, який викачує повітря з розріджувальної камери, створюючи в ній тиск, менший атмосферного.

Дані твердження не підтверджені конкретним прикладом здійснення заявленого пристрою і його функціонування. Можливість викачування повітря з розріджувальної камери розріджувачем вказаної в описі конструкції не прослідковується з відомостей опису. Крім того, можливість почергового перекриття отворів в трубі не можна встановити із опису винаходу, оскільки в ньому відсутній опис конструкції і принципу дії регулятора, який для цього застосовують.

Опис винаходу не містить розрахунків, що підтверджують можливість підняття води тільки за рахунок енергії вітру з урахуванням всіх можливих втрат потужності при здійсненні процесу підйому води.

Виходячи із сказаного, колегія Апеляційної палати вважає висновок експертизи про неможливість реалізації призначення заявленим пристроєм вірним і обґрунтованим.

Отже, остаточний висновок експертизи щодо невідповідності заявленого винаходу умові патентоздатності промислового придатності є правомірним.

Апелянт в своєму запереченні вказує, що експертиза не змогла заперечити винахідницький рівень заявленого пристрою на основі збірного

прототипу, створеного на основі документів D1-D5, і твердження експертизи, що заявлений винахід не має винахідницького рівня, не обґрунтоване.

Колегія Апеляційної палати при аналізі відповідності винаходу умові винахідницького рівня, враховуючи висновок про неможливість здійснення підйому води, вважає слушними аргументи експертизи стосовно неможливості досягнення при роботі заявленого пристрою вказаного заявником технічного результату, що полягає у збільшенні висоти підйому рідини без подрібнення її на краплі. Відповідно до пункту 6.5.3.7. Правил розгляду експертиза не підтверджувала відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат.

Аналіз вказаних експертизою протиставлених документів показав, що з них не відомі всі ознаки, які зазначені у пункті формули заявленого винаходу. Жоден з документів не розкриває, що частини подавальної труби сполучаються з розріджувальними камерами, в яких установлені розріджувачі та регулятори тиску, з'єднані з вітровими колесами.

Виходячи із сказаного немає підстав стверджувати, що заявлений винахід випливає явно з рівня техніки і не має винахідницького рівня.

Висновок експертизи про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня колегія Апеляційної палати вважає необґрунтованим.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала формулу винаходу і встановила, що вона не містить суттєвих ознак, сукупність яких є достатньою для досягнення вказаного заявником технічного результату. Ознаки формули не відображають з'єднання кожної з декількох частин подавальної труби з однією розріджувальною камерою. Крім того, у формулі не зазначені ознаки, що характеризують особливості виконання і функціонування регулятора тиску для забезпечення почергового періодичного з'єднання кожної з частин подавальної труби з атмосферою та розріджувальною камерою. Також у формулі не відображено тип зв'язків між конструктивними елементами пристрою, наприклад, механічні, пневматичні, гідравлічні тощо.

Висновок про відповідність чи невідповідність заявленого винаходу умові винахідницького рівня не може бути зроблено на основі даної формули однозначно, оскільки вона не виражає суть винаходу, який охарактеризовано в описі винаходу. Описаний у формулі варіант здійснення не забезпечує реалізацію вказаного призначення.

Виходячи із сказаного, колегія Апеляційної палати вважає, що перевірка заявленого винаходу з представленою формулою на відповідність умові патентоздатності винахідницький рівень не може бути проведена.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати погоджується з рішенням Державної служби від 19.12.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 02313.

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. Змінити рішення про відмову у видачі патенту на винахід "РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ" за заявкою № а 2012 02313 в частині підстав для відмови, а саме:

«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».

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

Головуючий колегії

С.В. Курносова

Члени колегії

І.Є. Матусевич

В.В. Пурик