

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
30.10.2017 № 1580

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

13 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/24-17 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Навроцької О.О., Ронського К.П., розглянула заперечення Погорельського С.В., Радченко О.С., Денісової Ю.С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 27.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 2011 01787.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Будзинська О.С.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 2010 від 06.02.2017 проти рішення ДСІВ від 27.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 2011 01787;

копії матеріалів заявки № а 2011 01787.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи, встановлено, що винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 2011 01787 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) 1-5 формули не є новим; за пунктом (ами) 1-5

формули не є промислово придатним; за пунктом (ами) 1-5 формули не має винахідницького рівня.

Також за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що за пунктом (ами) 1 формули винахід не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

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), та з врахуванням Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі – Правила складання).

Під час підготовки остаточного висновку до уваги були взяті: відповідь апелянтів від 30.11.2016 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. № 6779/ЗА/16 від 28.03.2016, яка містить змінену формулу (далі – Ф5) на 1 арк. та додаткові матеріали на 2 арк.; відповідь апелянтів від 20.11.2015 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи вих. № 5613/ЗА/15 від 17.03.2015, яка містить змінену формулу (далі – Ф4) на 1 арк. та змінену стор. опису; матеріали заявки від 15.04.2011: формула (далі – Ф3) на 1 арк., опис на 3 арк. та креслення на 2 арк. (далі – М3); первинні матеріали заявки.

Під час аналізу зміненої формули експертиза зазначила, що Ф5 містить ознаки “робочий орган ... виконаний з можливістю котитися...”, “... і перегини і загострення направлені на зовні робочого органа”, які відсутні в первинних матеріалах. В первинних матеріалах не зазначено про можливість робочого органу котитися, а зазначено лише про можливість обертання. В первинних матеріалах заявки не зазначено, що перегини і загострення направлені назовні робочого органу, та на фіг. 1-2 первинних креслень це не відображено. А тому Ф5 є такою, що виходить за межі первинних матеріалів (пункт 7.6 Правил розгляду) та не приймається до уваги відповідно до пункту 7.15 Правил розгляду.

Ф4 також містить ознаки, які відсутні в первинних матеріалах, а тому вважається такою, що виходить за межі первинних матеріалів та не враховується при подальшій експертизі (див. п. 2.1 вих. № 6779/ЗА/16 від 28.03.2016).

При подальшій експертизі розглядалася Ф3.

Під час перевірки формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону, відповідно до п. 6.4 Правил розгляду експертиза зазначила таке.

Ф3 містить ознаку “...виконаний з можливістю обертання навколо ... горизонтальної осі...”, яка відсутня в первинній формулі. Дана ознака характеризує варіант винаходу із залученням альтернативи “...або горизонтальної осі...”. Тому частина незалежного пункту 1 формули, яка характеризує варіант винаходу із зазначеною альтернативою, визнана як така, що виходить за межі первинних матеріалів, та не приймається до розгляду.

Фіг. 4-11 змінених креслень та змінений опис М3 в частині, де описані дані фігури, є виходом за межі первинних матеріалів згідно пункту 7.10 Правил

розгляду. Для фахівця не є очевидним, що в первинних матеріалах заявки зображена саме така форма виконання заявленого винаходу. Тому опис та креслення в частинах, зазначених вище, не приймаються до розгляду при подальшій експертизі.

Відповідно до статті 12 Закону заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Зазначені вимоги в частині, що зазначена нижче, не дотримані, а саме.

Незалежний пункт 1 формули містить багато ознак, викладених як альтернатива, наприклад "...різальний елемент виконано вигнутим або загостреним, або встановленим на робочому органі так, що вістрям своїм направлений від робочого органу в площині робочої основи або в площині обертання робочого органу або від робочого органу... і/або поперек, або між цими напрямками в або біля напрямку переміщення робочого органу...", які викладені таким чином, що не забезпечують можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки (порушено пункт 7.1.5 Правил складання) та не дають змоги уявити розташування різального елемента. В описі ці ознаки в повній мірі не розкриті.

Формула є неясною (порушено пункт 7.1.2 Правил складання). В незалежному пункті 1 формули відсутні ознаки, які б вказували на наявність робочої основи, осі обертання та різальної кромки, але зазначено "...нахилений робочою основою вниз ... з можливістю обертання навколо нахиленої осі обертання...", "...направлений ... різальною кромкою...", що свідчить про наявність як основи, так і осі обертання та різальної кромки. Ознаки "...робочий орган нахилений робочою основою вниз або вбік..." в такому вигляді не є конструктивними ознаками заявленого робочого органу, а вказують на спосіб його встановлення.

Окрім цього незалежний пункт 1 формули містить ознаки "...різальний елемент встановлений на робочому органі...", "...різальний елемент ... вістрям своїм направлений від робочого органу..." та інші, які вказують на зв'язок конструктивних елементів з робочим органом, що вносить неясність в формулу, оскільки поняття "робочий орган" є родовим та в такому вигляді не характеризує певне конструктивне виконання елемента конструкції.

Неясною є ознака незалежного пункту 1 формули "...різальний елемент, виконаний розведений відносно розрізу...", оскільки незрозуміло про який розріз йдеться та що апелянти мали на увазі під поняттям "розведений". В описі заявленого винаходу дана ознака не розкрита. Оскільки дані ознаки зазначені в обмежувальній частині формули, то мають бути спільними із ознаками вказаного апелянтами найближчого аналога (RU 2060612 C1, опубл. 27.05.1996).

Згідно найближчого аналога розпушувач ґрунту містить різальні елементи (диски 11), різальні кромки яких розрізані на частини, які розведені відгинанням одна відносно іншої. Також неясною є ознака "...щонайменше один різальний елемент виконаний розведеним один відносно одного...", оскільки незрозуміло як один різальний елемент може бути виконаний розведеним один відносно одного, адже ознака "щонайменше один" передбачає наявність як одного різального елемента, так і декількох.

Ознаки незалежного пункту 1 формули "...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... і/або поперек або між цими напрямками..." та "...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... в або біля напрямку переміщення робочого органу" також є неясними. Ознака "...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... між цими напрямками..." є неясною, оскільки незрозуміло, про які напрямки йдеться (недолік щодо зв'язку ознак з робочим органом див. в пункті 3.4.1). Ознаку "...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... в або біля напрямку переміщення робочого органу..." неможна зрозуміти, оскільки невідомим є напрямок переміщення робочого органу. При характеристиці об'єкта "пристрій" використовують ознаки, які характеризують пристрій в нерухомому стані, а дану ознаку можна зрозуміти, лише коли буде відомий напрямок переміщення робочого органу. Ознаку "...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... і/або поперек..." є неясною, оскільки незрозуміло поперек якого конструктивного елемента мають бути направлені вістря різального елемента". До того ж поняття "біля" є суб'єктивним, а тому створює передумови для довільного тлумачення обсягу правової охорони, що надається формулою винаходу, яка містить дану ознаку.

Формула викладена з порушенням єдності винаходу. Наприклад незалежний пункт 1 формули містить ознаку "...різальний елемент ... направлений під кутом до робочої основи на зовні робочої основи...", яка є суперечливою, оскільки різальний елемент не може одночасно бути направлений до робочої основи та на зовні (тобто від робочої основи).

Крім цього незалежний пункт 1 формули містить альтернативи, вибір однієї з яких залежить від вибору іншої, що також вносить неясність в формулу винаходу. Наприклад: "різальний елемент виконано а) вигнутим або б) загостреним, або с) встановленим на робочому органі так, що вістрям своїм направлений від робочого органу с1) в площині робочої основи або с2) в площині обертання робочого органу".

Тобто, можливість розташування різального елемента вістрям в площині робочої основи або в площині обертання робочого органу можлива лише тоді, коли різальний елемент встановлений на робочому органі. Окрім цього, залежний пункт 5 формули уточнює ознаку "відгин", що відсутня в незалежному пункті 1 формули, якому підпорядкований пункт 5 формули.

Під час перевірки промислової придатності винаходу згідно з частиною 8 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.1 Правил розгляду експертиза зазначила наступне.

За результатами перевірки умов зазначених у пункті 6.5.1.1 Правил розгляду, встановлено, що в описі не розкриті засоби та методи, за допомогою

яких можливе здійснення винаходу, охарактеризованого незалежним пунктом формули. Наприклад, в описі не зазначено, відносно якого розрізу має бути розведений різальний елемент. Окрім цього, незрозуміло, як розташувати різальний елемент один відносно одного, якщо різальний елемент один (ознака “щонайменше один” передбачає наявність як одного різального елемента, так і декількох). Опис не містить конкретних прикладів реалізації заявленого способу, враховуючи всі варіанти альтернативи, зазначені в незалежному пункті 1 формули. Формула в цілому є неясною через велику кількість альтернатив.

З огляду на вищесказане та керуючись вимогою пункту 6.5.1.1 Правил розгляду щодо перевірки та встановлення можливості здійснення винаходу саме в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули, встановлено, що друга умова пункту 6.5.1.1 Правил розгляду не виконана.

Враховуючи вищесказане, встановлено, що охарактеризований в незалежному пункті 1 формули винахід не відповідає умові промислової придатності.

Враховуючи те, що незалежний пункт 1 формули не відповідає умові промислової придатності, то залежні пункти 2-5, які йому підпорядковані, також не відповідають умові промислової придатності.

Перевірка новизни винаходу згідно з частиною 3 статті 7 Закону та відповідно до п. 6.5.2 Правил розгляду показала наступне.

Неідентифіковані ознаки не приймаються до уваги при перевірці заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності “новизна” та “винахідницький рівень”.

З рівня техніки відомий розпушувач ґрунту (RU 2060612, С1, опубл. 27.05.1996, зазначений апелянтами як найближчий аналог), який містить корпус 1 (основу) з отворами, в яких на осях 2 закріплені диски 3 (різальні елементи), що мають можливість обертатись відносно похилої осі 2. Диски 3 виконані з розрізами з утворенням кромки 9, відігнутих назовні, і кромки 10, відігнутих всередину диска, або залишених без змін. Кромки 9 та 10 можуть бути загострені в залежності від призначення розпушувача. На зовнішній частині диска 3 розміщена різальна кромка 11, розрізана на частини і розведена відгинами.

Враховуючи сказане вище з зазначеного документа відомий пристрій, враховуючи варіанти винаходу з альтернативами “різальний елемент виконано вигнутим або загостреним”.

За таких обставин відповідно до частини 3 статті 7 Закону встановлено, що охарактеризований в формулі винахід за незалежним пунктом 1, враховуючи варіанти винаходу з вищезазначеними альтернативами, є частиною рівня техніки, тобто не відповідає умові патентоздатності “новизна”.

Залежні пункти 2-5 формули винаходу також відомі із зазначеного вище документа. Тому не відповідають умові патентоздатності “новизна”.

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

Заявлений винахід за пунктами 1-5 формули є частиною відомого рівня техніки, а відтак найбільш явним чином впливає з рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця в даній галузі. Отже, експертизою встановлено, що заявлений винахід за пунктами 1-5 формули не відповідає умові “винахідницький рівень”.

На підставі висновку закладу експертизи за заявкою № а 2011 01787 ДСІВ прийнято рішення від 27.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні”.

Апелянти – Погорельський С.В., Радченко О.С., Денісова Ю.С. заперечують проти рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту за заявкою № а 2011 01787, оскільки вважають його необґрунтованим та на підтвердження наводять наступні доводи.

Апелянти стверджують, що експерт відмовилась розглядати формулу Ф5 тому що ознаки: “...робочий орган... виконаний з можливістю котитися...” і “...перегин і загострення направлені назовні робочого органа” відсутні в первинних матеріалах.

В Новому тлумачному словнику Української мови слово “котитися – це обертаючись, переміщуватись в певному напрямку”.

На сторінці 3 в 3, 4 рядках опису первинних матеріалів “...робочий орган...має можливість обертання...”.

В 14, 15 рядках зверху на 4-й сторінці первинних матеріалів: “...рухом робочого органа 1 в напрямку V (фіг. 1) та перпендикулярно зображенню на фіг. 2”. “Напрямок V” - це напрямок руху обертання робочого органа, а “перпендикулярно зображенню” – це прямолінійний рух переміщення. Відтак робочий орган котиться.

На сторінці 7 в 1-му рядку зверху первинних матеріалів: “з рухом прокочування робочого органа 1”.

Відносно “перегину” та загострення апелянти зазначають наступне.

На 3-й сторінці первинних матеріалів, в 10-13 рядках знизу: “Різальний елемент... в вигляді відгину 10...перегнутого...”. Відтак відгин 10 виконано перегнутих. Отже, 8-9-й рядок знизу сприймається так: “відгин 10 (перегнутий) виконано так, що частиною (перегину) 11 відігнуто від робочого органу 1”.

На 2-й сторінці в 1-4 рядках знизу: “вістря, що направлене в сторону від робочого органа... відігнуто а потім перегнуто, тобто відгин має перегин”.

В пункті 5 формули: “відгин від робочого органа...за рухом робочого органа має перегин”.

В пункті 3 формули: “...різальний елемент виконано з перегином між відгинами”. Цим сказано, що крім перегинів (частин 11, 13) перегин виконано і між відгинами. В 8-12 рядках зверху на 2 сторінці первинних матеріалів: “різальний елемент виконаний ...під кутом до робочої основи робочого органа...та/або до бокової поверхні робочого органа...”. А у 3-9 рядках: “відгин 10... частиною 11 відігнуто від робочого органа 1 ... а частиною 13 ... від робочої основи 2...”.

Відтак різними поняттями вказано на ознаку “на зовні робочого органа”. На сторінці 3 в 15-му рядку знизу: “...має вістря зуба загостреного, звуженого кінця 9”. В 7-9 рядках на 4-й стор “...робочий орган 1 розташовують на льоду, або...” . При цьому робочий орган своїм вістрям (загостреним), або частиною 11 (перегином) контактують з ґрунтом чи....”.

В формулі: “...різальний елемент виконано вигнутим та/або загостреним так, що вістрям своїм направлений від робочого органа...” від так і “загострення” - вістря направлене від робочого органа тобто на зовні”.

Апелянти вважають, що формула Ф5 базується на первинних матеріалах і може бути розглянута.

Разом з Ф5 було подано рішення як альтернатива, яке експерт проігнорував і взяв на розгляд уже розглянуту Ф3, до розгляду якої апелянти дали коментарі, які експерт не прийняв до уваги.

Апелянти стверджують, що заявлений робочий орган відрізняється від описаного в документі RU 2060612.

Таким чином, апелянти вважають, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності.

Апелянти просять переглянути рішення ДСІВ від 27.12.2016 за заявкою № а 2011 01787.

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

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, керуючись Законом, Правилами розгляду та Правилами складання при розгляді заперечення колегія перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ за заявкою № а 2011 01787 в межах доводів заперечення.

Колегія Апеляційної палати встановила, що при винесенні остаточного рішення за заявкою експертизою була розглянута формула Ф3.

Змінена формула винаходу Ф5, яка була подана останньою, містить ознаки, які експертиза визнала такими, що відсутні в первинних матеріалах заявки, в результаті чого експертизою був зроблений висновок про те, що змінена формула виходить за межі первинних матеріалів заявки та не приймається до уваги.

Зокрема мова йде про наступні ознаки: “робочий орган ...виконаний з можливістю котитися” та “і перегини і загострення направлені назовні робочого органа”.

Колегія Апеляційної палати розглянула первинно подані матеріали заявки, зокрема формулу винаходу, опис винаходу та креслення і встановила, що вказані експертизою відсутні ознаки, що були включені в змінену формулу винаходу, не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу.

Зокрема, на стор. 7, рядок 1 зверху вказано "... з рухом прокочування робочого органа". Дані відомості свідчать про те, що ознаки "робочий орган ... виконаний з можливістю котитися" присутні в первинних матеріалах заявки, оскільки терміни "прокочуватися" і "котитися" є синонімами.

Також колегія Апеляційної палати прийняла до уваги вказані в первинній формулі винаходу (п. 1 формули) ознаки: "різальний елемент виконано вигнутим або загостреним так, що вістрям своїм направлений від робочого органа". На думку колегії Апеляційної палати, наявність даних ознак у первинній формулі винаходу свідчить про те, що в первинних матеріалах заявки розкриті наступні ознаки: "загострення направлені назовні робочого органа".

Стосовно ознак "перегини направлені назовні робочого органа" колегія Апеляційної палати зазначає, що ознаки в даному контексті неможливо однозначно розуміти на основі відомого рівня техніки, оскільки неможливо визначити напрямок елементу "перегин" в його загальному розумінні.

Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги вказані в первинній формулі винаходу (пункт 5 формули) ознаки: "відгин від робочого органа в сторону від робочого органа від бокової поверхні робочого органа тобто за рухом робочого органа має перегин", та вказане в первинному описі винаходу на стор. 2, 4 рядок знизу: "вістря, що направлені в сторону від робочого органа в напрямку руху робочого органа або біля цього напрямку відігнуто а потім перегнуто, тобто відгин має перегин в інший напрямок відгину". На основі даних відомостей колегія Апеляційної палати вважає, що напрямком перегину відповідно до опису винаходу вважається напрямок частини відігнутого різального елемента після його перегину, зокрема, напрямком частини різального елемента з загостренням (11), що, відповідно до первинних матеріалів заявки, направлений від робочого органа (1).

Колегія Апеляційної палати вважає, що в первинних матеріалах заявки розкриті ознаки: "перегини направлені назовні робочого органа", при цьому в формулі винаходу має місце некоректне використання термінології.

Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати робить висновок, що змінена формула Ф5, в частині вказаних експертизою ознак, не виходить за межі первинно поданих матеріалів заявки.

За таких обставин неприйняття експертизою до уваги зміненої формули винаходу є необґрунтованим, а остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи – передчасним.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає висновок експертизи за заявкою № а 2011 01787 необґрунтованим, а рішення ДСІВ від 27.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні" за цією заявкою неправомірним.

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. Заперечення Погорельського С.В., Радченко О.С., Денісової Ю.С. задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 27.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 2011 01787 відмінити.

3. Заявку № а 2011 01787 повернути на кваліфікаційну експертизу.

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

Головуючий

С.В.Курносова

Члени колегії

О.О.Навроцька

К.П.Ронський