

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

11 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 30.11.2016 № 129 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Колотілової Ю.Ю., Павлова Д.О. розглянула заперечення Небабіна Віктора Георгійовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 26.09.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Сингулярний спосіб гарантованого виявлення, розпізнавання і протидії терористові-підривномукові із захистом контролюючих осіб (прикордонників, митників, поліцейських і т. д.), а також близько розташованих до нього осіб” за заявкою № а 2014 02332.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Бойцова І.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № 18811 від 28.11.2016 проти рішення ДСІВ від 26.09.2016 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2014 02332;
копії матеріалів заявки № а 2014 02332.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи № 12243/3А/16 від 09.06/2016, 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 пунктом 1 формули не має винахідницького рівня; за пунктом (ами) формули винаходу 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), із врахуванням 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 підготовки висновку закладу експертизи були прийняті до уваги: первинна формула винаходу, отримана 06.03.2014 (далі – формула), первинні опис та креслення отримані 06.03.2014 (далі – відповідно, опис та креслення), попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 12243/3А/16 від 09.06.2016 (далі – попередній висновок експертизи), відповідь апелянта, отримана з листом № 43506/3А/16 від 04.07.2016 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи (далі – відповідь апелянта), змінена формула винаходу, отримана з листом № 43506/3А/16 від 04.07.2016 (далі – змінена формула).

Під час підготовки висновку були прийняті до уваги наступні документи з рівня техніки: RU 2475853 С2, 20.02.2013 (далі – Д1); RU 2489706 С1, 10.08.2013 (далі – Д2); UA 69257 А, 15.08.2004 (далі – Д3); RU 2303818 С1, 27.07.2007 (далі – Д4); RU 2503591 С2, 10.01.2014 (далі – Д5); RU 2463664 С1, 10.10.2012 (далі – Д6); RU 2410625 С2, 27.01.2011 (далі – Д7); RU 2277694 С2, 10.06.2006 (далі – Д8); US 6720905 В2, 13.04.2004 (далі – Д9); US 8357902 В2, 22.01.2013 (далі – Д10).

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

Змінена формула, отримана закладом експертизи 04.07.2016, містить незначні зміни та за суттю не відрізняється від первинної. В зміненій формулі не враховані зауваження експертизи, зазначені в пункті 3.1 попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 09.06.2016. За зміненою формулою залишаються в силі всі зауваження за пунктом 3.1 попереднього висновку від 09.06.2016, тобто формула визнається не ясною з огляду на норму частини 8 статті 12 Закону.

З урахуванням вищенаведеного нетехнічні, викладені широко узагальнено ознаки, про які було згадано у пункті 3.1 попереднього висновку, не бралися до уваги як такі, що не можуть принципово характеризувати об'єкт винаходу та як неідентифіковані у світлі пункту 6.4.13 Правил розгляду. Це стосується перед усім таких ознак, як: 1) “негласний пункт догляду підозрілих пасажирів і автомобілів”; 2) “блок прийняття рішень про заходи протидії”.

Стосовно першої ознаки експертиза зазначила, що дані поняття (негласний пункт догляду) є неідентифікованими і не забезпечують можливості однозначної ідентифікації на основі відомого рівня техніки, що є порушенням пункту 7.1.5 Правил складання.

У своїй відповіді від 04.07.2016 апелянт навів 11 джерел інформації, в яких на його думку розкриті поняття “негласний пункт догляду підозрілих пасажирів та автомобілів”. Проаналізувавши ці джерела інформації, експертиза дійшла висновку, що в них описані настільки різні засоби нагляду та охорони різноманітних об'єктів, що підтверджує неможливість однозначного розуміння такого поняття. Більш того, таке поняття охоплює як різноманітні технічні засоби (але жоден з них не був розкритий у первинних матеріалах заявки), так і

нетехнічні, суто організаційні заходи на певній території, які не можуть принципово характеризувати об'єкт винаходу.

Ознака 2 в описі винаходу у розділі “Відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу” не розкрита зовсім. У відповіді від 04.07.2016 апелянт описує принцип роботи блоку прийняття рішення, посилаючись на декілька джерел інформації, але в зміненій формулі від 04.07.2016 та у первинних матеріалах заявки технічні ознаки цього блоку розкриті не були.

Тому, відповідно до пункту 6.4.13 Правил розгляду, при подальшому розгляді ознаки 1, 2 до уваги не приймалися.

Під час перевірки винахідницького рівня винаходу згідно з частиною 7 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.3 Правил розгляду експертиза зазначила наступне.

Змінена формула винаходу, що надана листом № 43506/3А/16 від 04.07.2016, як було вже зазначено в пункті 3.1 цього висновку, має незначні зміни та за суттю не відрізняється від первинної. Тобто експертиза констатує, що зазначені зміни не впливають на доводи експертизи, наведені в попередньому висновку №12243/3А/16 від 09.06.2016.

Документ Дб, обраний експертизою як найближчий аналог, розкриває сингулярний (оскільки також, як і заявлений винахід, є єдиним) спосіб гарантованого виявлення, розпізнавання і протидії терористові-підривному і з захистом контролюючих осіб, а також близько розташованих до них осіб, що включає наступні етапи: отримують інформацію про всіх осіб тих, що знаходяться в просторі, що охороняється, за допомогою датчиків різної фізичної природи: мікрофонів (стор. 14, рядки 17-18), відеокамер (фіг.1, поз.22), металодетекторів (фіг.1, поз.8), газоаналізаторів (фіг.1, поз. 3, 4, 5) та рентгенівських сканерів (фіг.9 поз. 49), об'єднують інформацію і аналізують дані від вищезгаданих датчиків різної фізичної природи (стор. 10, рядки 40-52), виявляють підозрілих осіб, розпізнають серед них терористів-підрильників (стор. 10, рядок 52 - стор.11 рядки 1-3, формула п. 5), додатково протидіють терористові-підривному (стор. 14, рядки 20-26), для цього виконують наступні операції: аналізують кількість і тип вибухової речовини (стор.11, рядки 1-3), приймають рішення про заходи протидії шляхом використання спеціальних пристроїв (стор. 14, рядки 20-26).

При порівняльному аналізі вказаних у формулі ознак з вище перерахованими ознаками відомого з Дб способу встановлено, що заявлений винахід відрізняється наступними ознаками: а) вистрілюють нейлоновими сітками; б) застосовують світло-шумові гранати; в) застосовують ударно-шочкові засоби; г) застосовують маркувальні засоби; д) застосовують дратівливі засоби; е) відтворюють аудіо-попередження; є) виливають рідину (воду) з ємності; ж) здійснюють передчасну ініціацію підривання детонатора; з) використовують захисний екран; і) опускають ворота.

Як було зазначено в п. 4 попереднього висновку кваліфікаційної експертизи №12243/3А/16 від 09.06.2016 сукупність дій, яка зазначена у формулі винаходу, не спрямована на досягнення певного технічного результату. Апелянт у своїй

відповіді від 04.07.2016 стверджує, що спосіб реалізується без участі охоронників, а працює в автоматичному режимі. Але в зміненій формулі відсутні ознаки, які необхідні для здійснення автоматичного режиму. Не розкриті вони і в первинних матеріалах заявки. В описі винаходу не зазначено, як можуть керуватися, наприклад, ємність з водою, світло-шумові гранати, ударно-шокові засоби, захисний екран, коли саме, в якому порядку вони спрацьовують, і які мають місце зворотні зв'язки з використаними датчиками.

Тому при подальшому розгляді було застосовано положення пункту 6.5.3.7 Правил розгляду: підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

Експертиза вважає, як було вже зазначено в п. 4 попереднього висновку кваліфікаційної експертизи №12243/3А/16 від 09.06.2016, що ознаки а)- і), зазначені в формулі винаходу, та властивості щодо їх застосування в способі виявлення, розпізнавання та протидії терористові - підривному є загальновідомими для фахівця, або розкриті у рівні техніки, представленим документами Д1-Д10, або в джерелах, на які посилається сам апелянт в описі.

Так, документ Д7 розкриває ознаку а) (див. Д7, стор. 4-5).

Ознаки б) - е) є загальновідомими для фахівця і використовуються за своїм прямим призначенням (див. наприклад "Энциклопедия оружия. Специальные средства нелетального действия"). Крім того, ознака в) розкрита в документі Д5 (див. Д5, формула, пп.1-2), а ознаки г) і д) та е) розкриті в документі Д3 (див. Д3, стор.5, рядки 53-55, формула пп. 2, 4, 5).

Стосовно ознаки є). Застосування води (водометів) в якості засобу запобігання вибуху є загальновідомим для фахівця (див. напр., Материал из Википедии. Водяная пушка (водомет) або Петренко Е.С. Разрушители взрывных устройств и других взрывоопасных предметов. Специальная техника, 2002.- № 2).

Стосовно ознаки ж). Передчасна ініціація підривання детонатора в місці, де знаходяться люди, є неможливою. На думку експертизи, логічніше було б дистанційно вивести з ладу детонатор, щоб запобігти вибуху. Тому при подальшому розгляді ця ознака до уваги не приймалась.

Ознаку з) розкриває документ Д8 (див. Д8, стор. 8, рядки 44-53).

Стосовно ознаки і). Використання воріт (ролетів, дверей) для запобігання втечі правопорушників (або будь-кого) є також загальновідомим засобом і розкритий, наприклад, у документі Д6 (див. Д6, стор. 14 рядок 21).

Таким чином, фахівець зазвичай додасть до відомих з Д6 ознак відомі ознаки а) - і) з тих чи інших конструктивних міркувань, не пов'язаних з технічним результатом, без використання винахідницької діяльності.

Тому, на основі вищенаведеного та з урахуванням пунктів 6.5.3.1, 6.5.3.7 Правил розгляду, експертиза дійшла до остаточного висновку, що заявлений винахід не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним для фахівця, тобто явно випливає з рівня техніки (частина 7 статті 7 Закону).

На підставі висновку закладу експертизи 26.09.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Сингулярний спосіб гарантованого виявлення, розпізнавання і протидії терористові-підривному із захистом контролюючих осіб (прикордонників, митників, поліцейських і т.д.), а також близько розташованих до нього осіб” за заявкою № а 2014 02332.

Апелянт – Набабін Віктор Георгійович заперечує проти рішення ДСІВ від 26.09.2016, оскільки вважає його помилковим та необґрунтованим, на підтвердження чого наводить наступні доводи.

На думку апелянта, експертиза бездоказово та помилково стверджує, що змінена формула, отримана 04.07.2016, містить незначні зміни та за суттю не відрізняється від первинної. В зміненій формулі не враховані зауваження експертизи, зазначені в п. 3.1 попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 09.06.2016. За зміненою формулою залишаються в силі всі зауваження за п. 3.1 попереднього висновку від 09.06.2016, тобто формула визнається неясною з урахуванням норми частини 8 статті 12 Закону.

Твердження, що формула визнається неясною, не відповідає дійсності, більш того на це технологічне рішення видано патент РФ №2.583.054, автором та патентовласником якого є апелянт.

Помилковим є твердження експертизи стосовно ознак 1) “негласний пункт догляду підозрілих пасажирів і автомобілів” та 2) “блок прийняття рішень про заходи протидії”, які експертиза вважає нетехнічними, викладеними широко узагальнено, не ідентифікованими у світлі пункту 6.4.13. Правил розгляду, і які не бралися до уваги як такі, що не можуть принципово характеризувати об’єкт винаходу.

Стосовно ознаки 1) апелянт стверджує, що експертиза, проаналізувавши джерела інформації, помилково дійшла висновку, що в них начебто описані настільки різні засоби нагляду та охорони різноманітних об’єктів, що підтверджує неможливість однозначного розуміння такого поняття.

Стосовно ознаки 2) апелянт стверджує, що вона загальновідома і у відповіді від 04.07.2016 заявник описав принцип роботи блоку прийняття рішення, посилаючись на декілька джерел інформації.

Апелянт вважає, що не прийняття експертизою при розгляді заявки даних ознак 1) та 2) призводить до спотворення сутності заявленого технічного рішення.

Аналіз розділу висновку експертизи щодо перевірки винахідницького рівня винаходу показав наступне.

Документ Д6, обраний експертизою як найближчий аналог: “СПОСОБ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА”, патент РФ №2.463.664.

Експертиза визнає, що при порівняльному аналізі у формулі ознак з ознаками відомого з Д6 способу встановлено що заявлений винахід відрізняється десятьма ознаками, зокрема ознаками а) –і).

Але, тим не менш, експертиза помилково не вважає, що ці відмінності спрямовані на досягнення необхідного технічного результату.

Апелянт стверджує, що реалізація цих ознак винаходу може бути здійснена відповідними спеціалістами.

Апелянт не згоден з твердженням експертизи стосовно того, що фахівець зазвичай додасть до відомих із Дб ознак відомі вказані десять ознак з тих чи інших конструктивних міркувань, не пов'язаних з технічним результатом.

Твердження експертизи стосовно неможливості здійснення операції, охарактеризованої ознакою «здійснюють передчасну ініціацію підривання детонатора» є помилковим та перекручує сутність заявленого технічного рішення, так як апелянт не пропонує підривати детонатор у місті, де знаходяться люди, а навпроти приймаються ряд спеціальних операцій, щоб люди та матеріальні цінності не постраждали.

Таким чином, на думку апелянта, експерт перекрутив сутність технічного рішення, виключив з нього ряд операцій, надалі проводив аналіз спотвореної заявки і в результаті чого було прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Експертиза також з порушенням Закону та Правил розгляду намагається протиставити заявці збірний прототип, а не одне відоме технічне рішення, що потрібне за Законом і Правилами розгляду.

Ураховуючи вищевикладене апелянт вважає, що заявлений винахід має винахідницький рівень.

Апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 26.09.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Сингулярний спосіб гарантованого виявлення, розпізнавання і протидії терористові-підривномуі із захистом контролюючих осіб (прикордонників, митників, поліцейських і т. д.), а також близько розташованих до нього осіб" за заявкою № а 2014 02332 та прийняти рішення про видачу патенту на винахід.

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, при розгляді заперечення колегія перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ, у межах доводів заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

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

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. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Відповідно до пункту 6.5.3.7 Правил розгляду підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

При перевірці відповідності заявленого винаходу умові винахідницького рівня колегія Апеляційної палати здійснила аналіз сукупності суттєвих ознак формули винаходу на предмет їх відомості із рівня техніки. Даний аналіз показав наступне.

Експертизою як найближчий аналог було прийнято спосіб за документом Дб (RU 2463664 С1). При цьому колегія Апеляційної палати зазначає, що спосіб за даним документом є способом забезпечення безпеки аеропорту, в якому спочатку виявляють небезпечну речовину, зокрема вибухову речовину, її місцезнаходження в приміщенні, вимірюють її концентрацію, спрямовують на дане місце засоби відеоспостереження, запобігають здійсненню терористичного акту. Тобто спосіб за даним документом Дб спрямовано на виявлення підозрілих предметів, що можуть бути небезпечні. В той час як заявлений спосіб, виходячи передусім із його назви, спрямований на виявлення, розпізнавання і протидію терористові-підричників. Тобто спосіб спрямовано на виявлення підозрілих осіб та протидію виявлених та розпізнаних небезпечній особі, зокрема терористу.

Експертизою в остаточному висновку наведені суттєві ознаки, які є відомими із найближчого аналога, проте колегія встановила, що не всі вказані ознаки відомі із даного документа Дб. Зокрема найближчий аналог не містить наступних вказаних експертизою ознак: “спосіб гарантованого виявлення, розпізнавання і протидії терористові-підричників із захистом контролюючих осіб, а також близько розташованих до них осіб; виявляють підозрілих осіб, розпізнають серед них терористів-підричників”.

Експертиза в остаточному висновку вказала на відомість з рівня техніки ознак а)-і).

Стосовно відомості з рівня техніки ознаки і) “опускають ворота” колегія Апеляційної палати встановила, що експертизою наведено джерело відомості даної ознаки (документ Дб), в якому описано можливість закривання дверей для попередження виходу підозрілої особи, в той час як в заявленому винаході опускають ворота (ролети) з двох боків пункту для перешкоджання виїзду з пункту контролю автомобіля з підозрілими пасажирями.

Також експертиза вказує на наявність ознак, які не бралися експертизою до уваги як такі, що не можуть принципово характеризувати об’єкт винаходу. Зокрема це стосується ознак:

- 1) “негласний пункт догляду підозрілих пасажирів і автомобілів”;

2) “блок прийняття рішень про заходи протидії”.

Стосовно ознаки 1 колегія Апеляційної палати вважає ознаку в даному контексті дійсно такою, яку неможливо однозначно розуміти на основі відомого рівня техніки і такою, що, виходячи із вимог пункту 6.4.13 Правил розгляду, може не братися до уваги експертизою.

Стосовно ознаки 2 колегія Апеляційної палати вказує наступне.

У первинному описі винаходу стосовно цього блоку вказано лише на алгоритм його роботи (див. стор. 9 опису винаходу), зокрема, вказано на можливість оцінки даним блоком кількості і типу вибухової речовини у розпізнаного терориста-підричника і оцінки міри небезпеки його для об'єктів, що охороняються, згідно методик їх вживання. Крім того заявником наведено відоме з рівня техніки джерело інформації, з якого відомий даний блок.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала висновки експертизи та відомості матеріалів заявки і вважає, що блок прийняття рішень про заходи протидії, як блок, що використовують у заявленому способі для здійснення вказаних в описі функцій у його взаємозв'язку з іншими елементами пристрою для здійснення заявленого способу, не описано в первинних матеріалах заявки. Виходячи із цього колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи стосовно вказаної ознаки 2), зокрема, з висновком про те, що дана ознака в первинних матеріалах заявки не розкрита. При цьому колегія Апеляційної палати вважає, що вказані заявником відомі з рівня техніки джерела інформації не можуть бути прийняті до уваги, оскільки вони не описують блок прийняття рішень про заходи протидії для здійснення заявленого в заявці способу.

Крім того колегія Апеляційної палати зазначає, що при аналізі поданої заявником формули винаходу було встановлено, що вона містить ознаки, про відомість яких з рівня техніки не було вказано експертизою. Зокрема це стосується ознак: “вентилятори обдуву контролюючих осіб; ємність з керованою засувкою для швидкого відкривання та виливання на терориста-підричника; сигнали управління подають на електромагніт воріт; передчасне ініціювання підриву детонатора вибухової речовини у терориста-підричника”.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що експертизою не встановлено відомість з рівня техніки всіх вказаних у формулі суттєвих ознак заявленого винаходу.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що наведену в остаточному висновку експертизи аргументацію про те, що вказаний заявником технічний результат не досягається, оскільки змінена формула не містить ознак, необхідних для досягнення технічного результату, а також вони не розкриті в первинних матеріалах заявки, не можна визнати переконливою.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи необґрунтованим, а рішення ДСІВ від 26.09.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Сингулярний спосіб гарантованого виявлення, розпізнавання і протидії терористові-підричникам із захистом

контролюючих осіб (прикордонників, митників, поліцейських і т. д.), а також близько розташованих до нього осіб” за заявкою № а 2014 02332 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 Небабіна Віктора Георгійовича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 26.09.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Сингулярний спосіб гарантованого виявлення, розпізнавання і протидії терористові-підривному і з захистом контролюючих осіб (прикордонників, митників, поліцейських і т. д.), а також близько розташованих до нього осіб” за заявкою № а 2014 02332 відмінити.
3. Заявку № а 2014 02332 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

С.В.Курносова

Члени колегії

Ю.Ю.Колотілова

Д.О.Павлов