

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

11 вересня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 21.05.2013 № 219 у складі головуючого Матусевича І.Е. та членів колегії Навроцької О.О., Тумко Л.І., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 05.02.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ НАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ БЛАГУТИ" за заявкою № а 2009 00229 (апелянти — Благута Анатолій Олександрович, Благута Аक्सинія Анатоліївна, Благута Ірина Анатоліївна).

Розгляд заперечення здійснювався 12.07.2013, 11.09.2013.

Апелянти – відсутні. Повідомлення про дату засідання апелянтам відправлено листами від 25.07.2013 № 31041 та 04.09.2013 № 27910/3.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Головач П.О.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи: заперечення (від 15.05.2013 вх. № 9204) проти рішення Державної служби від 05.02.2013 за заявкою № а 2009 00229 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ НАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ БЛАГУТИ"; копії матеріалів заявки № а 2009 00229.

Аргументація сторін:

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попередніх висновків кваліфікаційної експертизи від 07.02.2012 № 3219/ЗА/12, від 31.05.2012 № 13348/ЗА/12, від 17.09.2012 № 21682/ЗА/12, Державною службою було прийнято рішення від 05.02.2013 (вих. № 3055/ЗА/13) про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ НАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ БЛАГУТИ" за заявкою № а 2009 00229.

У 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 1 формули не має винахідницького рівня.

Відповідно до п. 6.5.3.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак винаходу на досягнення технічного результату (далі - ТР). Оскільки ТР винаходу не досягається (ч. 2 остаточного висновку Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 05.02.2013 № 3055/ЗА/13), відповідно до п. 6.5.3.7 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель підтверджувати відомість впливу цих ознак на ТР не потрібно. Тобто відпадає потреба у перевірці згаданої відомості впливу. Отже, за визначенням згаданих пп. Правил, відомість впливу ознак не перевіряється і не може бути встановленою за відсутності ТР. За відсутності досягнення ТР такий винахід не має своєї суті (п. 7.1.3 Правил складання). Тому є очевидною відсутність винахідницького рівня у заявленого винаходу, про що заявникові також було повідомлено у згаданому висновку В-24.

Апелянти заперечують проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід та стверджують, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 05.02.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід по заявці № а 2009 00229 від 13.01.2009 року "СПОСІБ НАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ БЛАГУТИ" є протизаконним та таким, що порушує ст. 6, 7, ч. 3, 17 ст. 16, ст. 33 Закону, суперечить експертним висновкам вчених НАН України, рішенням Державної служби, за якими видані патенти на винаходи і корисні моделі №№ 62197, 85876, 86216, 86247, 88006, 28963, 33931 та практичним дослідженням заявників, порушує конституційні права Благути А.О., Благути А.А., Благути І.А. визначені статтями 3, 8, 16, 19, 21, 22, 28, 40, 41, 42, 50 Конституції України та статтями 273, 277, 296, 297, 299, 309, 320, 321, 423, 424, 426, 438, 459, 464 Цивільного кодексу України, а саме: особисті немайнові права та право Благути А.О., Благути А.А., Благути І.А. на захист інтелектуальної власності, і є цензурою творчої діяльності апелянтів.

Апелянти зазначають, що факт існування винаходів за зазначеними патентами, сукупність ознак яких викладена в обмежувальній частині, гарантує цим ознакам промислову придатність, а Закон не передбачає проведення кваліфікаційної експертизи обмежувальних частин.

Враховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності від 05.02.2013 року про відмову у видачі патенту на винахід по заявці № а 2009 00229 "СПОСІБ НАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ БЛАГУТИ" та провести експертизу заявки по суті заявленого винаходу.

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.

Колегія Апеляційної палати перевірила дії експертизи у відповідності із ст. 6, 7, ч. 3, 17 ст.16 Закону та встановила, що експертизу заявки проведено з дотриманням норм Закону. Порушень в діях експертизи не виявлено.

Положення норм ст. 33 Закону відноситься до визнання патенту недійсним та не належить до компетенції експертизи та Апеляційної палати.

Рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2009 00229 не може суперечити рішенням Державної служби інтелектуальної власності України прийнятим за іншими заявками, оскільки вони стосуються інших об'єктів промислової власності.

Зауваження апелянтів стосовно протизаконності перевірки обмежувальної частини формули на відповідність умовам патентоздатності є безпідставними, та як перевірка підлягає вся сукупність ознак формули, незалежно від того, в якій її частині вона зазначена, так як формула повинна виражати суть винаходу та призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом в разі його видачі, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону.

Питання порушення конституційних та інших прав виходять за межі компетенції колегії Апеляційної палати, тому на засіданні не розглядалися.

У запереченні апелянти стверджують, що кваліфікаційна експертиза заявки № а 2009 00229 проведена неякісно та з порушенням п.6.5.1.1 Правил розгляду. В рішенні кваліфікаційної експертизи про відмову у видачі патенту на винахід від 05.02.2013 відсутня інформація про те, що незалежний пункт або відмітна частина формули винаходу перевірялася згідно п.6.5.1.1. Правил розгляду на промислову придатність. Всі подальші аргументи апелянтів, викладені на стор. 1-5 заперечення, стосуються спростування невідповідності заявленого винаходу умові патентоздатності "промислова придатність".

На засіданні колегії Апеляційної палати було встановлено, що перевірку за критерієм "промислова придатність" було проведено, про що зазначалось в попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 07.02.2012

вих. № 3219/ЗА/12, в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частини 1 статті 7 Закону: за пунктом 1 формули не є промислово придатним; за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня, та в другому попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 31.05.2012 вих. № 13348/ЗА/12, в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності: за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

Враховуючи зауваження експертизи, апелянти внесли зміни до опису та формули винаходу, не виходячи за межі первинно поданих матеріалів та надіслали відповідь від 02.03.2012 на попередній висновок від 07.02.2012 вих. № 3219/ЗА/12 та відповідь від 03.07.2012 на висновок від 31.05.2012 вих. № 13348/ЗА/12.

За результатом розгляду відповіді від 03.07.2012 на висновок від 31.05.2012 вих. № 13348/ЗА/12 закладом експертизи було проведено аналіз наданих матеріалів і питання невідповідності заявленого винаходу умові "промислова придатність" було знято.

В подальшому листуванні можливість здійснення винаходу для досягнення призначення, зазначеного в описі, яке зокрема встановлює відповідність винаходу умові патентоздатності "промислова придатність" згідно з вимогами п.6.5.1.1. Правил розгляду, не ставилась експертизою під сумнів.

Таким чином заявка була розглянута в межах вимог Правил розгляду, і порушень в діях експертизи щодо виконання п.6.5.1.1 Правил розгляду, на які вказують апелянти, не виявлено.

На засіданні колегії Апеляційної палати було встановлено, що остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, на підставі якого Державною службою було прийнято рішення від 05.02.2013 про відмову у видачі патенту на винахід, було прийнято за результатами аналізу відповіді апелянтів від 29.10.2012 на попередній висновок від 17.09.2012 № 21682/ЗА/12.

Попередній висновок від 17.09.2012 № 21682/ЗА/12 ґрунтується на оцінці можливості досягнення технічного результату, покладеного в основу заявленого винаходу і встановлює невідповідність заявленого винаходу умові патентоздатності "винахідницький рівень" згідно до ч. 7 ст. 7 Закону та п.6.5.3. Правил розгляду.

Експертизою встановлено, що заявлений об'єкт винаходу "спосіб", призначений для нагрівання теплоносія та спрямований на зменшення споживання енергії і зменшення забруднення довкілля при виробництві теплової енергії (1-й абз. на с. 3 опису, 1-й абз. знизу на с. 5 опису). Згідно із винахідницьким задумом ідентифікований теплоносій "вода (пара)" використовують "за додатковим призначенням як вторинну сировину для додаткового виробництва екологічно чистої та дешевої енергії". Це має наслідком: "виключає або зменшує забруднення навколишнього природного

середовища шкідливими речовинами, а також значно знижує витрати електричної енергії", що можна вважати технічним результатом винаходу.

Згідно з матеріалами заявки, зазначений спосіб здійснюється в замкненій системі, до якої входять:

- котел з електронагрівачем 9, завдяки якому теплоносії "вода" нагрівається і випаровується, а пара перегрівається при контакті зі стінками 3 і 4 і речовиною 2 з високою теплоємністю,

- звужені отвори 5 і 6 з джерелами магнітного поля, в яких набута енергія пари частково перетворюється на:

- а) кінетичну енергію прискорених струменів пари (згідно із законом Бернуллі) з наступним ударенням їх об стінки 3 і 4 з виділенням (поверненням) теплової енергії, витраченої на їхнє прискорення, та

- б) витрачається на подолання магнітного поля в згаданих отворах, в яких сили взаємодії магнітного поля й рухомих електричних зарядів (сили Лоренца) спрямовані на розділення (дисоціацію) різнойменно заряджених атомів водню й кисню у молекулах води, при цьому відбувається магнітодинамічне гальмування молекул пари і атомів водню й кисню, з наступною рекомбінацією атомів у молекули води в котлі, при якій відбувається виділення набутої хімічної та теплової енергії.

Таким чином, тепла енергія, набута водою і паром в котлі від електронагрівача 9, в результаті низки перетворень переходить у енергію дисоційованих атомів водню і кисню, а також у енергію високотемпературної і високошвидкісної пари. Ця енергія, в свою чергу, може повертатися в систему в результаті екзотермічної реакції згоряння водню у кисні і теплопередачі. Отже, пара хоча і повертає енергію в систему, проте вона не є "сировиною для додаткового виробництва екологічно чистої і дешевої енергії", оскільки лише повертає набуту від нагрівача енергію, витрачену на її дисоціацію і нагрівання.

Таким чином має місце перетворення одного виду енергії в інші, при цьому ніякого використання пари як вторинної сировини "для додаткового виробництва ... енергії" не відбувається і додаткова енергія не генерується у відповідності до фундаментального Закону збереження, згідно якого енергія в замкненій системі залишається сталою за відсутності обміну енергією з оточенням.

Відтак, в цілому, зменшення споживання енергії не відбудеться і зазначений технічний результат "зменшення споживання енергії" не досягається, як не досягається й дбайливе ставлення до довкілля в цілому.

Представлений спосіб нагрівання теплоносія по суті представляє собою підведення теплової енергії до теплоносія (води) за допомогою електричного нагрівача, що супроводжується низкою перетворень цієї енергії і в результаті на виході теплоносії передає набуту від нагрівача енергію споживачу. При цьому утворення додаткової енергії не відбувається.

Відповідно до п. 6.5.3.2 Правил розгляду при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак винаходу на досягнення технічного результату. Оскільки експертизою встановлено, що технічний результат винаходу не досягається, відповідно до п. 6.5.3.7 Правил розгляду, підтверджувати відомість впливу цих ознак на технічний результат не потрібно. Тобто відпадає потреба у перевірці згаданої відомості впливу. Отже, за визначенням згаданих пунктів Правил, відомість впливу ознак не перевіряється і не може бути встановленою за відсутності технічного результату. За відсутності досягнення технічного результату такий винахід не має своєї суті (п. 7.1.3 Правил складання). Тому є очевидною відсутність винахідницького рівня у заявленого винаходу, про що заявникам також було повідомлено у згаданому попередньому висновку.

У відповідь на попередній висновок від 17.09.2012, №21682/ЗА/12 апелянти надали змінену формулу (листом від 29.10.2012), в якій врахували деякі зауваження згаданого висновку.

Зазначена відповідь має змінену формулу, в якій наведена сукупність нових ознак – "питома теплоємність (додаткової речовини) перевищує питому теплоємність води або водяної пари", що була відсутня у первинних матеріалах. Відповідно до п. 7.6 Правил розгляду ця сукупність ознак визнана такою, що виходить за межі розкритої у первинних матеріалах суті винаходу та відповідно до п. 7.15 Правил розгляду до уваги не прийнята.

Також формула містить нову ознаку "додаткова речовина", яка була відсутня в первинних матеріалах заявки. Втім, вона легко ідентифікується із первинних матеріалів як "легкоплавка речовина".

За винятком згаданої сукупності ознак формула від 29.10.2012 по суті відповідає первинним матеріалам і тому була прийнята до розгляду.

Так як у новій формулі по суті було представлено той самий винахід, що й у попередній формулі, щодо якої було зроблено зазначений попередній висновок, було прийнято остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Оскільки заперечення не містить аргументів апелянтів, які б спростовували невідповідність заявленого винаходу умові патентоздатності "винахідницький рівень", підстав для скасування рішення Державної служби від 05.02.2013 про відмову у видачі патенту на винахід по заявці № а 2009 00229 "СПОСІБ НАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ БЛАГУТИ" немає.

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 Благуті Анатолію Олександровичу, Благуті АКСИНІ Анатоліївні, Благуті Ірині Анатоліївні у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 05.02.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ НАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ БЛАГУТИ" за заявкою № а 2009 00229 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.Є.Матусевич

Члени колегії

О.О.Навроцька

Л.І.Тумко