

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

24 квітня 2014 р.

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 19.06.2013 № 227 у складі головуючого Головача П.О. та членів колегії Данилової О.В., Швеця В.О., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) від 01.04.2013 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб евакуювання (пересування), наприклад, хворого або травмованого та пристрій для його реалізації – нетравмуючі ноші (носилки)” за заявкою № а 2010 08867 (апелянт – Воскобойников Ігор Григорович).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях колегії Апеляційної палати 07.08.2013, 25.10.2013 та 24.04.2014.

На засіданні 07.08.2013 присутні:

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності ” – Навроцька О.О.

Апелянт – Воскобойников І.Г.

Засідання 25.10.2013 та 24.04.2014 проводились за відсутності апелянта (про дати цих засідань апелянт був повідомлений листами від 07.10.2013 № 46526 та від 07.04.2014 № 14595).

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:

заперечення від 13.06.2013 вх. № 11103 проти рішення Державної служби від 01.04.2013 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб евакуювання (пересування), наприклад, хворого або травмованого та пристрій для його реалізації – нетравмуючі ноші (носилки)” за заявкою № а 2010 08867;

копії матеріалів заявки № а 2010 08867.

Аргументація апелянта

Апелянт – Воскобойников Ігор Григорович заперечує проти рішення

Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб евакуювання (пересування), наприклад, хворого або травмованого та пристрій для його реалізації – нетравмуючі ноші (носилки)” за заявкою № а 2010 08867.

У запереченні апелянт наводить такі аргументи.

Стосовно змістовного значення використаних експертизою визначень поняття “поверхня” апелянт стверджує, що жодне з них не стосується галузі у якій заявлено технічне рішення: класу б1 – медицина, розділу А - життєві потреби людини - МПК, оскільки заявлене технічне рішення не стосується ані художньої літератури, ані географії, ані математики.

Експертиза вважає, що додаткове утворення бортів - 14 у матраців - 11, 12, 13 заявленого технічного рішення виключає можливість збереження за цими матрацами свого найменування.

Апелянт зазначив, що наявність бортів - 14 у матраців - 11, 12, 13 заявленого технічного рішення, виконаних заодно із матрацами та пневматично пов'язаних із кожним із них пневматичною камерою, не змінює суті й основного призначення надувних матраців: лежання хворого (потерпілого), захисту його від травматичних навантажень знизу з метою забезпечення нетравматичного транспортування хворого (потерпілого), оскільки вказані борти - 14 надувних матраців надають додаткові можливості захисту хворого (потерпілого) - з боків і зберігають призначення вказаних матраців.

На думку апелянта вимога рішення від 27.02.2013 про перехід при розгляді матеріалів заявки на іншу термінологію непритаманну галузі, до якої віднесено заявлений винахід також є не лише неправомірною, оскільки не відповідатиме імперативній вимозі, встановленій пп. 1.1, 6.4.14. Правил розгляду, п. 4.3 Правил складання, але порушує закони України та її міжнародні зобов'язання.

У попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 23.05.2012 № 12493/ЗА/12 експертизою, як можливі варіанти, наведено приклади викладання формули винаходу за обома незалежними пунктами для усунення порушення єдності між об'єктами “спосіб” та “пристрій” заявленого технічного рішення шляхом введення із незалежного п. 4 до незалежного п. 1 ознак фіксування хворого та надувних матраців нижнього шару надувних матраців верхнього шару.

Апелянт зауважує, що “оскільки вказані ознаки є факультативними, тобто такими, що покращують винахід, вказаний у основному пункті - п. 1, - формули винаходу й без них використання винаходу можливе, то вважаю цю вимогу такою, що не відповідає положенням винахідницького права, зокрема й пп. 7.1.2, 7.1.3 Правил складання”.

Стосовно протиставленого технічного рішення US 2002/016616 – US 2003/016616 апелянт зазначив, що воно віднесено до таких рубрик МПК: С12 1/68, С12Р 19/34, А61К 39/12, А61К 39/245, А61К 39/255, А61К 39/265, А61К 39/27. Тобто, протиставлене технічне рішення не збігається із заявленим

технічним рішенням за його основною класифікацією навіть за розділом, а за додатково класифікацією – навіть за підкласом.

Апелянт висловив свою незгоду із зауваженнями експертизи щодо викладення формули винаходу і коректності застосування термінів.

Апелянт стверджує, що оскаржуване рішення не відповідає вимозі п. 6. Правил розгляду та пп. 6.5.1, 6.5.2 Правил складання, ч. 1 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, а також положенням ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 41 та іншим Конституції України та міжнародним договорам.

Враховуючи наведене апелянт просить задовольнити заперечення та скасувати рішення Державної служби від 01.04.2013 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб евакуювання (пересування), наприклад, хворого або травмованого та пристрій для його реалізації – нетравмуючі ноші (носилки)” за заявкою № а 2010 08867.

Аргументація закладу експертизи

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 27.02.2013 № 5133/3А/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 пунктами 1, 4 формули не є новим.

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 із 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).

Документи заявки, які взяті до уваги під час підготовки висновку:

- формула винаходу на 1 арк. (остання редакція) та сторінки 6, 7 опису, що подані листом від 06.06.2012 (вх. №2986925 від 08.06.2012), опис в обсязі стор. 1-5, що поданий листом від 13.12.2011 (вх. № 2788831 від 19.12.2011) та первинно подані креслення на 8 арк.;

- відповідь заявника від 07.03.2013 (вх. №3298965 від 12.03.2013) на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 27.02.2013 №5133/3А/13;

- лист заявника від 09.03.2013 (вх. №1458 від 12.03.2013).

Для встановлення відповідності умовам патентоздатності було проведено перевірку заявленого винаходу на відповідність вимогам п. 6.5. Правил розгляду, результати якої були надіслані заявнику в попередніх висновках кваліфікаційної експертизи:

1. від 22.11.2011 № 29639/3А/11 про невідповідність заявленого винаходу умові патентоздатності “новизна” за незалежними пунктами 1, 3 та умові патентоздатності “винахідницький рівень” за сукупністю ознак всіх пунктів формули 1-7;

2. від 23.05.2012 № 12494/3А/12 про невідповідність заявленого винаходу, з урахуванням відредагованої формули що подана листом від 13.12.2011 (вх. №2788833 від 19.12.2011), умові патентоздатності “новизна” за незалежними пунктами 1, 4;

3. від 27.02.2013 № 5133/3А/13 про невідповідність заявленого винаходу, з урахуванням відредагованої формули, що подана листом від 06.06.2012 (вх. №2986926 від 08.06.2012), умові патентоздатності “новизна” за незалежними пунктами 1, 4.

Згідно з ч. 3 ст. 7 Закону, винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. В попередньому висновку від 27.02.2013 № 5133/3А/13 зазначено, що за сукупністю ознак прийнятих до уваги експертизою при визначенні патентоздатності заявлених незалежними пунктами об’єктів, винахід є частиною рівня техніки.

Враховуючи, що відповідь апелянта, яка подана листом від 07.03.2013 (вх. №3298965 від 12.03.2013), не містить зміненої формули винаходу та не містить аргументованих доводів, які б довели, що охарактеризований у пп.1,4 формули винахід відповідає умові патентоздатності “новизна”, а також враховуючи п. 6.5.4.4. Правил розгляду, експертиза робить остаточний висновок, що даний винахід не відповідає умові патентоздатності “новизна” за пп. 1,4 формули, які визначені для нього частиною 1 статті 7 Закону.

3. Колегія Апеляційної палати відповідно до п. 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 та Правилами розгляду.

Колегія Апеляційної палати вивчила матеріали справи, розглянула формулу, опис винаходу та креслення, проаналізувала зміст документів, направлених апелянту закладом експертизи, документів, направлених апелянтом до закладу експертизи, врахувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і зазначає таке.

На початку засідання 07.08.2013 апелянт заявив про відвід колегії Апеляційної палати у повному складі без пояснення причин. Йому було роз’яснено, що відведення членів колегії Апеляційної палати має бути аргументованим, а аргументи мають відповідати вимогам пп. 14.3 і 14.4 Регламенту Апеляційної палати. Оскільки вимоги заявника не підпадали під згадані визначення, апелянтові було відмовлено у задоволенні його прохання.

Надалі апелянт відмовився брати участь у роботі засідання, натомість залишився присутнім на ньому. Тому під час засідання розглядалися аргументи апелянта, викладені письмово.

Керуючись положенням п. 10.1 Регламенту Апеляційної палати було прийнято до уваги всі фактичні дані, на підставі яких колегія Апеляційної палати встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також обставини, які мають значення для правильного розгляду заперечення.

При вивченні аргументів, наведених експертизою в попередньому висновку № 5133/ЗА/13 від 27.02.2013, колегія Апеляційної палати визнала їх зрозумілими та об'єктивними. Протиставлені у цьому висновку джерела, а саме SU 1776398 A1, RU 2166307 C1, US 20050193496 A1, US 20020166168, визнано наведеними правомірно у відповідності з вимогами другого абзацу п. 6.5.2.1. Правил розгляду. Наведені джерела містять всі відомості щодо сукупності ознак, яка відповідає сукупності ознак, наведених у формулі винаходу об'єктів, що розглядалися, як того вимагає п. 6.5.3.2 Правил розгляду.

Зазначений висновок направлено апелянту у відповідності з порядком, визначеним п. 6.5.4.1 Правил розгляду, з пропозицією надати обґрунтовану відповідь на цей висновок та відкориговані матеріали. Надісланий апелянтом у відповідь на попередній висновок лист не містить доводів, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності або зміненої формули, тому остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 01.04.2013 № 7801/ЗА/13 відповідає вимогам, наведених у п. 6.5.4.4 Правил розгляду.

При розгляді заперечення апелянта, поданого 13.06.2013 вх. №11103, колегія Апеляційної палати не виявила в ньому поважних причин з яких відповідь на попередній висновок експертизи № 5133/ЗА/13 від 27.02.2013 зі спростуванням наведених у ньому доводів або змінена формула не могли бути подані у визначеному порядку та у визначений Законом строк.

Ґрунтуючись на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, керуючись положенням, визначеним п. 10.7 Регламенту, колегія Апеляційної палати всебічно оцінила докази і об'єктивно керуючись Законом, зазначає, що з матеріалів справи впливає порушення апелянтом законодавчих вимог ч. 18 ст. 16 Закону, які детально розтлумачені у п. 6.5.4.4 встановлених на його основі Правил розгляду. А саме: апелянт не надав відповідь і не навів доводів, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності або не надав змінену формулу, а також жодних поважних обставин, якими ці порушення були обумовлені. Тому заперечення апелянта не має законних підстав для його задоволення.

З урахуванням викладеного колегія Апеляційної палати прийняла рішення, наведене в наступному пункті.

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 Воскобойникову І.Г. у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 01.04.2013 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб евакуювання (пересування), наприклад, хворого або травмованого та пристрій для його реалізації – нетравмуючі ноші (носилки)” за заявкою № а 2010 08867 залишити чинним.

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

Головуючий

П.О.Головач

Члени колегії

О.В.Данилова

В.О.Швець