

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.01.2018 № 55

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

14 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/27-17 у складі головуючої Колотілової Ю.Ю. та членів колегії Тумко Л.І., Швеця В.О. розглянула заперечення Залюбовського С.В., Сорочука М.С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 26.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб регулювання вологості сипучого матеріалу у визначеному внутрішньому об’ємі пристрою, пристосованого для регулювання вологості сипучого матеріалу” за заявкою № а 2014 01387.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Жданенко К.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № 3619 від 02.03.2017 проти рішення ДСІВ від 26.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб регулювання вологості сипучого матеріалу у визначеному внутрішньому об’ємі пристрою, пристосованого для регулювання вологості сипучого матеріалу” за заявкою № а 2014 01387;

копії матеріалів заявки № а 2014 01387.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв’язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи вих. № 26846/ЗА/16 від 04.11.2016, 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 пунктами формули 1, 8, 9 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), з урахуванням 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 до уваги були взяті первинні матеріали заявки від 12.02.2014 та відповідь апелянтів № 16/ЗА/Вх№78399 від 01.12.2016.

При розгляді наданої апелянтами відповіді № 16/ЗА/Вх№78399 від 01.12.2016 експертизою було встановлено, що апелянти залишили первинну формулу без змін та не навели будь-яких аргументованих доводів, які б спростовували попередній висновок експертизи № 26846/ЗА/16 від 04.11.2016.

Апелянти щодо зауважень по перевірці формули у пункті 3 попереднього висновку експертизи № 26846/ЗА/16 від 04.11.2016 у відповіді зазначили лише те, що ними отримане повідомлення 13382/ЗА/14 від 02.06.2014, в якому зазначено, що заявка відповідає статті 12 Закону. Однак зауваження у попереднього висновку експертизи були наведені відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду, який стосується кваліфікаційної експертизи, а не формальної. Тому надана аргументація апелянтів не може бути взята як така, що спростовує зауваження експертизи, наведені у пункті 3 попереднього висновку експертизи.

Надалі апелянти у відповіді зазначили, що у попередньому висновку не вказано жодних зауважень, що стосуються умов патентоздатності, зокрема “новизни”. Проте у попередньому висновку експертизи був наведений пункт 4 “Перевірка новизни винаходу”, де було зазначено, що винахід за пунктами 1, 8, 9 не є новим. Тому така аргументація апелянтів не може спростувати доводи експертизи щодо невідповідності умові “новизна” у пункті 4 попереднього висновку.

Підсумовуючи вищенаведене, попередній висновок експертизи № 26846/ЗА/16 від 04.11.2016 в частині, що вказана нижче, залишився незмінним.

При проведенні експертизи заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності були залучені відомості з наступного документа рівня техніки: Д - UA 86508U від 10.01.2014.

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 встановлено, що у формулі винаходу порушено вимогу щодо ясності та стислості, оскільки вона містить чисельні нагромадження оборотів, що повторюються, а саме: “у визначеному внутрішньому об’ємі пристрою, пристосованого для регулювання вологості сипучого матеріалу”, “через встановлений проміжок часу”. Надмірна кількість таких повторів унеможливило проведення процедури визначення обсягів прав, на які претендують апелянти у заявленій формулі винаходу.

Формула винаходу не підтверджена описом, оскільки використання в ній сполучників “та/чи” призводить до наявності альтернативних ознак. Ці альтернативні ознаки описують велику кількість можливих варіантів здійснення заявленого винаходу. При цьому всі ці варіанти здійснення заявленого винаходу, що охоплює формула, не розкриті в описі, а саме: відсутність всіх варіантів здійснення в відомостях, які підтверджують можливість здійснення винаходу. Таким чином, експертиза вбачає порушення вимоги пункту 6.8 Правил складання.

Вимога щодо ясності викладання формули винаходу порушена також в результаті використання ознак “відповідних виконавчих пристроїв”, “відповідні пристрої для подавання води або пари”, “використовуючи відповідні пристрої”, які є невизначеними ознаками.

Формула винаходу містить словесну конструкцію “у часі, через встановлений проміжок часу”, яка не є коректною і може бути викладена, наприклад, наступним чином: “через встановлений інтервал часу”.

Слово “може” в обмежувальній частині формули свідчить про те, що ознаки, вказані за ним, можуть бути, а можуть і не бути в наявності. Тобто ці ознаки є факультативними, і в такому разі вони не приймаються до уваги експертизою.

Використання у пункті 1 формули ознаки “хоча б у одному визначеному внутрішньому об’ємі пристрою” та ознаки “у визначеному внутрішньому об’ємі пристрою” призводить до порушення вимоги ясності (пункт 7.1.2 Правил складання).

Згідно з пунктом 2.3.2 Правил складання процес як об’єкт технології - це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об’єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Так, вираз “за допомогою оператора” у відмітній частині формули не може бути використаний в якості ознаки формули, оскільки в даному випадку людина не є продуктом.

За результатами перевірки багатоланкової формули винаходу встановлено, що залежний пункт 8 сформульовано в такий спосіб, що має місце заміна або вилучення ознак незалежного пункту формули, якому він підпорядкований. Так, ознаки залежного пункту 8 “декілька пристроїв для вимірювання діелектричної проникності сипучого матеріалу”, “декілька пристроїв для вимірювання температури сипучого матеріалу” вилучають відповідні ознаки незалежного пункту 1, а саме: “пристрій для вимірювання діелектричної проникності сипучого матеріалу”, “пристрій для вимірювання температури сипучого матеріалу”.

Відповідно до пункту 7.3.12 Правил складання залежний пункт формули разом із зазначеним незалежним пунктом не визнається таким, що характеризує один винахід. Тобто, така формула характеризує групу винаходів, що суперечить пунктам 7.2.3 та 7.2.4 Правил складання, згідно з якими багатоланкова формула, що має один незалежний пункт і принаймні один залежний від нього пункт, характеризує один винахід у той час, як групу

винаходів характеризує багатоланкова формула, яка має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи.

Перевірка новизни винаходу згідно з частиною 3 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.2 Правил розгляду показала, що з рівня техніки відомий документ Д. У незалежному пункті 1 формули документа Д використана сукупність всіх суттєвих ознак, включених до незалежного пункту 1 формули заявленого винаходу.

Слід окремо зазначити, що документ Д вважається рівнем техніки у відповідності до частини 5 статті 7 Закону, оскільки дата подання заявки № а 2013 043013 від 05.04.2013 та інформація про публікацію відповідного патента на корисну модель № UA 86508 U від 10.01.2014, передують даті подання заявки на винахід № а 2014 01387 від 12.02.2014.

Положення частини 6 статті 7 Закону не стосується розкриття інформації про винахід у будь-якій заявці на видачу патенту в Україні, в тому числі в міжнародній заявці, в якій зазначено Україну, на дату її подання або пріоритету, оскільки інформація про винахід (корисну модель) у заявці на дату її подання або пріоритету відповідно до статті 19 Закону вважається конфіденційною до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту, і не може вважатись розкриттям інформації у сенсі частини 6 статті 7 Закону.

Таким чином, відомості, які містяться у протиставленому патенті на корисну модель та відповідній заявці, не є розкриттям інформації про винахід винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки згідно з положенням частини 6 статті 7 Закону і може впливати на новизну винаходу згідно з положенням частини 5 статті Закону.

Окрім цього, з Д відомі також ознаки залежних пунктів 8 та 9 формули заявленого винаходу (дивись Д, відповідно пункти 2 та 3 формули).

Таким чином, експертиза приходять до висновку, що заявлений винахід не є новим, оскільки він є частиною рівня техніки (пункт 6.5.2 Правил складання).

За таких обставин, відповідно до пунктів 6.5.4.4 та 6.8.2 Правил розгляду, експертиза приходять до остаточного висновку, що охарактеризований у незалежному пункті 1 формули та залежних пунктах 8, 9 винахід не відповідає умові новизна.

На підставі висновку закладу експертизи 26.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб регулювання вологості сипучого матеріалу у визначеному внутрішньому об’ємі пристрою, пристосованого для регулювання вологості сипучого матеріалу” за заявкою № а 2014 01387.

Апелянти – Залюбовський С.В., Сорочук М.С. заперечують проти рішення ДСІВ від 26.12.2016 за заявкою № а 2014 01387 та наводять наступні доводи.

У попередньому висновку кваліфікаційної експертизи № 26846/ЗА/16 від 04.11.2016 та у остаточного висновку № 30796/ЗА/16 від 26.12.2016 не вказано конкретних підстав, чому винахід за пунктами формули 1, 8, 9 не є новим; не

вказано ніяких зауважень щодо винахідницького рівня та промислової придатності винаходу за пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 формули.

Ураховуючи наведені доводи, апелянти просять скасувати рішення ДСІВ від 26.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб регулювання вологості сипучого матеріалу у визначеному внутрішньому об’ємі пристрою, пристосованого для регулювання вологості сипучого матеріалу” за заявкою № а 2014 01387 та повернути заявку на кваліфікаційну експертизу.

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 Державної служби інтелектуальної власності України, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ, у межах доводів заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Колегія Апеляційної палати зазначає таке.

При розгляді конкретних підстав вважати винахід не новим у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи вих. № 26846/ЗА/16 від 04.11.2016 встановлено, що у цьому висновку наведено інформаційне джерело, що визначає відомий рівень техніки, а саме публікацію опису до патенту України на корисну модель № 86508 від 10.10.2014, визначеного далі як Д, а також вказано, що у незалежному пункті Д, використана сукупність всіх суттєвих ознак, включених до незалежного пункту 1 формули заявленого винаходу.

Зазначене стало підставою вважати заявлений винахід не новим, оскільки, він є частиною рівня техніки. Крім того, експертизою було вказано на відомість всіх суттєвих ознак залежних пунктів 8 та 9 формули заявленого винаходу з залежних пунктів 2 та 3 Д.

Таким чином, колегією Апеляційної палати встановлено, що попередній висновок закладу експертизи про невідповідність заявленого винаходу умові новизни підготовлено відповідно до частини 3 статті 7 Закону, частини 18 статті 16 Закону та пункту 6.5.4.1 Правил розгляду.

Остаточний висновок кваліфікаційної експертизи вих. № 30796/ЗА/16 від 26.12.2016 складено з урахуванням відповіді апелянтів на попередній висновок експертизи. Відповідь апелянтів при цьому не містить аргументів, які б спростовували наявність викладених у попередньому висновку підстав вважати заявлений винахід не новим, а також не містить зміненої формули винаходу, яка б дозволила переглянути висновки експертизи щодо новизни.

Крім того, остаточний висновок має відповідне обґрунтування відсутності новизни заявленого винаходу з визначенням рівня техніки, стосовно якого такий висновок було зроблено.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що остаточний висновок експертизи про невідповідність заявленого винаходу умові новизни

здійснено у встановленому пунктами 6.5.4.4, 6.8.2 Правил розгляду порядку та на законних для цього підставах, визначених частиною 3 статті 16 Закону.

Щодо зазначеного у запереченні твердження про те, що експертизою не вказано ніяких зауважень щодо новизни, винахідницького рівня та промислової придатності винаходу за пунктами формули 2, 3, 4, 5, 6, 7, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до частини 18 статті 16 Закону, якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків.

Отже, відповідно до Закону, попередній висновок передбачає необхідність обґрунтування причин невідповідності винаходу умовам патентоздатності, однак не зобов'язує складання висновку стосовно відповідності умовам патентоздатності тих пунктів заявленої формули винаходу, які таким вимогам відповідають.

У зв'язку з зазначеним колегія Апеляційної палати вважає, що попередній висновок експертизи вих. № 26846/ЗА/16 від 04.11.2016 складено відповідно до вимог Закону.

Згідно з частиною третьою статті 16 Закону кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою.

У остаточному висновку кваліфікаційної експертизи вих. № 30796/ЗА/16 від 26.12.2016 зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, оскільки не є новим за пунктами формули 1, 8, 9. В ньому дійсно не вказано, що за пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 винахід відповідає умові новизни та за усіма пунктами формули відповідає умовам промислової придатності та винахідницького рівня. Але, на думку колегії Апеляційної палати, зі змісту остаточного висновку є очевидним, що зазначена відповідність встановлена під час проведення кваліфікаційної експертизи, хоча це не відображено у остаточному висновку.

Таким чином, проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід № а 2014 01387 та відображення її результатів в попередньому висновку кваліфікаційної експертизи 26846/ЗА/16 від 04.11.2016 та остаточному висновку № 30796/ЗА/16 від 26.12.2016 здійснено відповідно до Закону та Правил розгляду.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня обґрунтованим, а рішення ДСІВ від 26.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб регулювання вологості сипучого матеріалу у визначеному внутрішньому об'ємі пристрою, пристосованого для регулювання вологості сипучого матеріалу" за заявкою № а 2014 01387 правомірним.

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. Відмовити Залюбовському С.В. та Сорочуку М.С. у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 26.12.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб регулювання вологості сипучого матеріалу у визначеному внутрішньому об’ємі пристрою, пристосованого для регулювання вологості сипучого матеріалу” за заявкою № а 2014 01387 залишити чинним.

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

Головуючий

Ю.Ю. Колотілова

Члени колегії

Л.І. Тумко

В.О. Швець