

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
14.06.2021 № 85-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06  
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

**Р І Ш Е Н Н Я**

29 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 22.03.2021 № Вн-04-Р/2021 у складі головуючого Павлова Д.О. та членів колегії Вихованець І.В., Шека О.П. розглянула заперечення Колтунова Г.А. проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 22.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згорання» за заявкою № а 2018 04825.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – Рябухін Є.М.

Представник апелянта – Охромєєв Ю.Г.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/446-20 від 15.09.2020 проти рішення Мінекономіки про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згорання» за заявкою № а 2018 04825;  
копії матеріалів заявки № а 2018 04825.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтом

попереднього висновку кваліфікаційної експертизи № 22620/ЗА/19 від 01.10.2019 встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), а саме: за пунктом 1 формули не є новим; за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня.

Експертиза проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені 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).

Заявка розглянута із врахуванням зміненої формули винаходу на 1 арк., що подана листом № 20/ЗА/Вх№18917 від 02.06.2020 та зміненого опису винаходу на 3 арк., що поданий листом №20/ЗА/Вх№18918 від 02.06.2020.

Експертиза звертає увагу на те, що змінений опис та формула винаходу залишилися без змін по суті, наприклад, раніше у формулі винаходу відмітна частина була у такому вигляді: «вилучення частинок зносу здійснюють в капсулі масляного фільтра, утвореної поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра», а тепер вона наведена так: «продукти зносу вилучають в капсулі, утвореною поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра».

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 зазначила наступне.

У попередньому висновку кваліфікаційної експертизи №2620/ЗА/19 від 01.10.2019 було зазначено про те, що «термін/поняття «капсула» застосовано апелянтом неправомірно, оскільки, згідно із тлумачними словниками, термін «капсула» має таке значення:

1) «жёсткая оболочка, изолирующая что-либо от окружающей среды» (Новый политехнический словарь/Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 671 с.: ил. – ISBN 5-85270-322-2);

2) «герметически закрытое вместилище» (Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 13-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1981. – 816 с.).

Єдиною жорсткою оболонкою в зазначеному фільтрі є корпус (апелянт називає його у формулі – оболонка), при цьому основний фільтруючий елемент і фільтруючий елемент перепускного клапана не утворюють герметично закритого вмістилища».

У листі-відповіді № 20/ЗА/Вх№18916 від 02.06.2020 апелянт зазначає, що термін «капсула» є цілком доречним і посилається на певне визначення цього терміну із словника української мови в 11 томах, зокрема, на том 4, 1973 року, стор. 97, при цьому апелянт зазначає, що утворюється герметична капсула саме для механічних частинок (див. лист 2 відповіді, рядок 9).

Експертиза і надалі не може погодитися із правомірністю використання вказаного терміну, оскільки вказане змістилище, що утворене відповідним елементом, названим апелянтом як «капсула», не є герметично закритим, хоча і може утримувати механічні домішки (однак масло проходить крізь нього), а відтак вказане змістилище не є капсулою. Крім того, навіть якщо розглядати тлумачення апелянта із словника української мови, наведене у листі-відповіді, то слід звернути увагу на слово «захист», тоді як механічні частки, що будуть затримуватися, не захищені від контакту із мастилом, а відтак експертиза і надалі вважає, що використання вказаного терміну є неправомірним.

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

У формулі винаходу заявлено «спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згоряння», що представлений до розгляду у такому вигляді: «спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згоряння, що включає демонтаж масляного фільтра після його експлуатації з двигуна, який відрізняється тим, що продукти зносу вилучають в капсулі, утвореною поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра».

Як було зазначено у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи, із рівня техніки відомий документ RU 2468216 C1 від 27.11.2012 (далі – Д1), з якого відомий спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згоряння, що включає демонтаж масляного фільтра після його експлуатації з двигуна (див. формулу вказаного документа, де зазначено про демонтаж попередньо встановленого масляного фільтра з двигуна, та аналіз відфільтрованих часток зносу), де продукти зносу вилучають «в капсулі» (термін, який застосовано заявником), утвореною поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра (див. формулу за документом Д1, а саме, вираз щодо встановлення масляного фільтру на двигун, що само собою містить корпус, тобто оболонку, основний фільтруючий елемент на фільтруючий елемент перепускного клапану).

Про вилучення частинок зносу у вказаній «капсулі» у документі Д1 свідчить: наявність таких саме елементів фільтру (корпусу, тобто оболонки, основного фільтруючого елемента та фільтруючого елемента перепускного клапана); наявність стадії демонтажу фільтру, після якої здійснюють його

відкриття та аналіз відфільтрованих продуктів зносу (див. формулу за документа Д1).

Тобто всі ознаки заявленого у формулі способу вилучення продуктів зносу з двигуна відомі із документу Д1.

Із рівня техніки також відомі, наприклад, документи: UA 66107 U від 26.12.2011 (далі – Д2); RU 2201790 C2 від 10.04.2003 (далі – Д3); US 5316665 A від 31.05.1994 (далі – Д4); з яких також відомі всі ознаки заявленого у формулі винаходу (див. док. Д2 - формулу; Д3 - формулу та опис; Д4 – реферат, креслення та елемент (34).

Експертиза у попередньому висновку вже звертала увагу апелянта на те, що кожний, окремо взятий документ Д1-Д4, розкриває можливість вилучення частинок зносу з двигуна внутрішнього згорання, де їх вилучення здійснюють «в капсулі» масляного фільтра, утвореної поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра.

Навіть якщо погодитись із апелянтом і називати вказаний вище елемент як «капсула», то відповідний елемент, утворений поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра, у будь-якому випадку також відомий із будь-якого із вказаних документів Д1-Д4, взятому окремо.

Щодо «нового призначення», про яке зазначає апелянт у листі-відповіді, слід зазначити, що, наприклад, у документі Д1, при роботі фільтру в ньому також затримуються продукти зносу двигуна внутрішнього згорання, які вилучаються (продукти зносу) при демонтажі фільтру (детально див. стор. 4 опису за док. Д1, рядки 24-35), а відтак ні про яке «нове» призначення не може бути і мови.

Враховуючи зазначене, експертиза дійшла до остаточного висновку про те, що заявлений у формулі винахід є частиною рівня техніки, а відтак не відповідає умові патентоздатності «новизна».

Оскільки заявлений у формулі винахід є частиною рівня техніки, а відтак він найбільш явним чином випливає із рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця, а відтак експертиза дійшла до остаточного висновку про те, що цей винахід не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

На підставі висновку Укрпатенту Мінекономіки прийнято рішення від 22.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згорання» за заявкою № а 2018 04825.

Апелянт – Колтунов Г.А заперечує проти рішення Мінекономіки від 22.06.2020 за заявкою № а 2018 04825 та зазначає наступне.

Експертом неправильно тлумачиться та застосовуються норми матеріального права, викладені у статті 7 Закону, і пункти 6.5.2 та 6.5 Правил розгляду.

У остаточному висновку від 22.06.2020 вих. № 13946/3А/20 експертом зазначається про відсутність «новизни» винаходу та у порядку пункту 6.5.3 Правил розгляду про відсутність «винахідницького рівня» на підставі того, що експертом було виявлено об'єкти, які порочать «новизну» заявленого винаходу.

Як зазначено у висновку з посиланням на «Новый политехнический словарь»: Капсула – это жесткая оболочка изолирующая что-либо от окружающей среды».

В той же час експертом наводиться інше поняття: «Капсула- герметически закрытое вместилище» (Словарь русского языка. Ожегова С.И.).

Після чого експерт робить висновок про те, що основний фільтруючий елемент і фільтруючий елемент перепускного клапана не утворюють герметичне закриті вмістилище.

На думку апелянта це самостійне суб'єктивне тлумачення ознак експертом, оскільки в матеріалах заявки не було зазначено, що капсула, яка утворює основний фільтруючий елемент і фільтруючий елемент перепускного клапана й оболонкою масляного фільтру повинна бути герметичною.

Більше того, з остаточного висновку випливає щонайменше два значення терміну капсула і експерт самостійно в порушення пункту 6.4.14 Правил розгляду вибирає значення не з технічного словника, що є доцільним в даному випадку, а з гуманітарного словника.

Також відповідно до матеріалів заявки, механічні частинки зносу ізолюються у капсулі, створеної з основного фільтруючого елементу, фільтруючого елементу перепускного клапану й оболонкою масляного фільтру від деталей двигуна, що аж ніяк не свідчить про наявність герметичності даної капсули.

Єдина умова герметичності капсули, це герметичне з'єднання основного фільтруючого елементу, фільтруючого елементу перепускного клапану й оболонки масляного фільтру між собою.

Також, згідно з пунктом 2 статті 6 Закону об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Для визначення меж правової охорони винаходу (корисної моделі) потрібно стисло, але достатньо повно викласти його технічну суть, втіливши у словесну форму всі її суттєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула винаходу (корисної моделі).

Оскільки відомі ознаки, властиві прототипу винаходу (корисної моделі), розміщують у першій, обмежувальній частині патентної формули, а нові, створені винахідником, - у відмінній частині, при виявленні винахідницького рівня винаходу до уваги повинні прийматись лише ознаки, які містяться у відмінній частині формули, а саме: вилучення часток зносу здійснюють в капсулі масляного фільтра, яка утворена поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана та оболонкою масляного фільтра.

У заявці, що розглядається, призначення – це вилучення всіх механічних часток які погрожують працездатності двигуна, для чого потребується саме капсула, тому протиставлений патент не порочить новизну в заявці. У нашому випадку ознака капсула, застосована як необхідна для досягнення технічного результату, як зазначено в описі заявки.

Експертом в супереч пункту 6.5.3.4 Правил розгляду не було досліджено вплив сукупності ознак та кожної ознаки окремо на заявлений апелянтом технічний результат.

Протиставлений патент має інший технічний результат, призначення та іншу задачу, а саме діагностика деталей двигуна. В протиставленому патенті фільтруючий елемент перепускного клапану не заявлений як герметичний (без байпаса). У заявленому винаході ознака капсула, застосована як необхідна для досягнення технічного результату, як зазначено в описі заявки. Проте цей вплив став відомий не з рівня техніки, а виключно з матеріалів заявки.

Пропонована сукупність ознак, що характеризує винахід невідома з рівня техніки, тобто винахід відповідає критерію новизна.

Враховуючи наведені доводи, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 22.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згорання» та прийняти рішення про видачу патенту на винахід за заявкою № а 2018 04825

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 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономіки у межах підстав та вимог, викладених у запереченні, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Відповідно до пункту 6.4.2 Правил розгляду при перевірці формули винаходу визначають наявність у ній суттєвих ознак заявленого об'єкта

винаходу, сукупність яких є достатньою для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Відповідно до пункту 6.5.2.3 Правил розгляду перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

Формула винаходу містить ознаки, виражені наступними поняттями «капсула, утворена поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра». Враховуючи, що капсула – це жорстка оболочка, що ізолює будь-що від навколишнього середовища (Новый политехнический словарь/Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 671 с.: ил. – ISBN 5-85270-322-2), колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вказана ознака обумовлює наявність деякого «простору, вмістилища» в масляному фільтрі, в якому збираються часки зносу.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала документи рівня техніки RU 2468216 C1 від 27.11.2012, UA 66107 U від 26.12.2011, RU 2201790 C2 від 10.04.2003 та US 5316665 A від 31.05.1994, стосовно яких експертизою був зроблений висновок про те, що із кожного вказаного взятого окремо документа відома вся сукупність ознак винаходу за незалежним пунктом 1 формули.

Аналіз документа Д1 показав, що з нього не відомі наступні ознаки винаходу за незалежним пунктом 1 формули: «продукти зносу вилучають в капсулі, утвореної поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра». В документі, на який посилається експертиза, зазначено, що «...фильтр обязательно должен содержать основной фильтрующий элемент и фильтрующий элемент перепускного клапана...при работе двигателя основные продукты износа скапливаются на фильтрующих элементах...». Отже ознака «...продукти зносу вилучають в капсулі, утвореної поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра», як така, не відома з документа Д1.

Аналогічний висновок колегія робить стосовно документів Д2 та Д3, у формулі та в описі яких, зазначена конструкція масляного фільтра, який містить корпус, основний фільтруючий елемент, фільтруючий елемент перепускного клапана, проте ознака, охарактеризована поняттями «...продукти зносу вилучають в капсулі, утвореної поверхнями основного фільтруючого елемента, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра» не відома з вищезазначених документів.

Аналіз документа Д4 показав, що з нього також не відома вказана вище ознака незалежного пункту 1 формули винаходу. Конструктивний елемент (34), на який посилається експертиза, згідно з описом документа 4 є екраном, виконаним у вигляді металевої сітки для вловлювання часток, що встановлений

на зовнішній частині масляного фільтра. Таким чином, ознаки, охарактеризовані поняттями «продукти зносу вилучають в капсулі, утвореної поверхнями основного фільтруючого елементу, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра» також не відомі з документа Д4.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що оскільки з рівня техніки, представленого документами 1-4, взятими окремо, не відома вся сукупність ознак незалежного пункту 1 формули винаходу, то висновок експертизи щодо того, що винахід за незалежним пунктом 1 формули є частиною рівня техніки (п. 3.4 висновку), недостатньо обґрунтований.

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

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 6.5.3.6 Правил розгляду, відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об'єднання двох і більше джерел інформації або їх частин.

Висновок експертизи про невідповідність заявленого у незалежному пункті 1 формули винаходу умові винахідницького рівня (п. 4 висновку) базується виключно на тому, що винахід є частиною рівня техніки, а відтак, він явним чином впливає із рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця.

Колегія Апеляційної палати не погоджується з даним висновком експертизи.

Оскільки аналізом протиставлених експертизою джерел інформації (документи Д1-4, на які посилається експертиза) показано, що в них не розкриті всі суттєві ознаки заявленого у незалежному пункті 1 формули винаходу (зокрема ознака «частки зносу вилучають в капсулі, що утворена поверхнями основного фільтруючого елементу, фільтруючого елемента перепускного клапана і оболонкою масляного фільтра»), то на думку колегії Апеляційної палати, не можна зробити висновок про те, що «винахід є частиною рівня техніки, а відтак він найбільш явним чином впливає з рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця».

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи недостатньо обґрунтованим, а рішення Мінекономіки від 22.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згорання» за заявкою № а 2018 04825 неправомірним.



За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2018 № 263, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Колтунова Г.А задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 22.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб вилучення продуктів зносу з двигуна внутрішнього згорання» за заявкою № а 2018 04825 скасувати.
3. Заявку № а 2018 04825 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий

Д.О. Павлов

Члени колегії

І.В. Вихованець

О.П. Шека