

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

05 квітня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. № 190 від 13.02.2013 у складі головуючого Гончаренка С.Е. та членів колегії Курносової С.В., Маруди Н.В. розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 11.12.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗБОРУ ДОЩОВИХ ОПАДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ" за заявкою № а 2010 13473 (Апелянти: Вайспапір І.Б., Олейников Д.І.).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 05.04.2013

На засіданні був присутній представник закладу експертизи (Державне підприємство "Український інститут промислової власності") - Вітенко І.С.

Апелянти відсутні.

2. При розгляді заперечення було взято до уваги такі матеріали справи: заперечення від 07.02.2013 (вих. № 3538); копії матеріалів заявки № а 2010 13473; письмові пояснення закладу експертизи від 05.03.2013 з приводу заперечення від 07.02.2013.

Аргументація сторін:

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 10.09.2012 № 21256/3А/12, Державною службою було прийнято рішення від 11.12.2012 (вих. № 28807/ЗУ/12) про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗБОРУ ДОЩОВИХ ОПАДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ" за заявкою № а 2010 13473.

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).

Також у висновку зазначено, що при розгляді наданої заявником формули встановлено, що вона складена без врахування зауважень експертизи, докладно викладених в її попередніх висновках від 04.04.2012 за № 8103/3А/12 та від 10.09.2012 за № 21256/3А/12. А саме, останній варіант формули містить два об'єкти винаходу (спосіб та пристрій), щодо одного з яких (способу) зроблено попередній висновок про невідповідність умові патентоздатності "новизна"

В зв'язку з тим, що заявник відмовився скоригувати п.1 формули, експертиза дійшла остаточного висновку про невідповідність способу за п.1 формули умові патентоздатності "новизна" згідно з частиною першою статті 7 Закону.

Таким чином, встановлено, що один із заявлених винаходів, охарактеризованих у формулі, непатентоздатний, причому заявник відмовився скоригувати формулу в тому числі шляхом вилучення з неї характеристики цього винаходу.

На підставі вищесказаного згідно з п.6.8.4. Правил розгляду експертиза дійшла остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи.

Апелянти – Вайспапір Ігор Борисович, Олейников Дмитро Ігорович, заперечують проти рішення Державної служби від 11.12.2012 за заявкою № а 2010 13473 та зазначають, що винахід є новим, має суттєві відмінні ознаки, технічні рішення виконують задачі по досягненню наступної мети: "Отримання прибутку (врожайності) з захистом рослин від негативних погодних умов з рентабельністю використання корисної площі (земельних ділянок)".

Однією з цілей винаходу є підвищення рентабельності виробництва в сільськогосподарській промисловості та на виробничих підприємствах.

Авторами були зазначені суттєві ознаки винаходу, кожна з яких окремо взята є необхідною, а одночасно узяті всі разом, достатні, щоб охарактеризувати винахід. Сукупність суттєвих ознак дозволяє отримати вказаний позитивний ефект.

Апелянти вважають, що заявлені спосіб та пристрій об'єднані єдиним винахідницьким задумом.

В заявленому винаході збір опадів здійснюється за допомогою площин, розташованих під нахилом. Площини взаємозв'язані з автоматичним поворотним механізмом. За відсутності дощу площини повернуті вгору, а в дощову погоду площини повертаються в горизонтальне положення, що дає можливість раціонально використовувати корисну площу, також зменшується можливість нанесу забруднення в ємність вітром та одночасно частково захищає рослину від сонячного опіку тощо.

Також є важливим позитивний ефект зрошення ґрунтів рослинних культур дощовою водою незалежно від погодних умов.

Апелянти беруть на себе зобов'язання виконати вимоги закладу експертизи по коригуванню матеріалів заявки.

Враховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення Державної служби від 11.12.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗБОРУ ДОЦОВИХ ОПАДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ" за заявкою № а 2010 13473 та повернути на експертизу.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи 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 та Правилами розгляду.

Колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявка № а 2010 13473 на видачу патенту на винахід "СПОСІБ ЗБОРУ ДОЦОВИХ ОПАДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ" має дату подання 15.11.2010.

04.04.2012 (№ 8103/ЗА/12) заявникам було надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи, в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону:

- за пунктом (ами) 1 формули не є новим;
- за пунктами 2-8 формули не є промислово придатним;
- за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня.

У висновку зазначено, що сукупність ознак, що характеризує винахід за п.1 формули, не є достатньою для досягнення такого технічного результату, як "можливість раціонального використання під сільгоспкультури земельної площі". Досягнення цього технічного результату забезпечує конструкція пристрою, описана в незалежному п.8 формули.

Також у висновку вказано, що групу винаходів за пп. 1, 8 формули не пов'язано єдиним винахідницьким задумом.

Експертиза зазначає, що в пп.2-8 формули порушено вимогу щодо ясного викладення суті винаходу (див.пп.7.1.2., 7.1.3. Правил складання).

Через вказане порушення вимоги ясного викладення в незалежному п. 8 суті винаходу, пристрій за цим пунктом не може бути визнано промислово придатним.

Експертиза проаналізувала матеріали патентно-інформаційного пошуку і встановила відомість всіх ознак п.1 формули винаходу із патентного документа CN 101223857 (A). На підставі цього експертиза дійшла попереднього висновку про невідповідність способу за п.1 умові патентоздатності новизна.

13.06.2011 заявниками було надіслано мотивовану відповідь з відкоригованою формулою та описом винаходу.

10.09.2012 (№ 21256/ЗА/12) заявникам надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи, в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону:

- за пунктом 1 формули не є новим

Також встановлено, що:

- за пунктами 1, 7 формули винаходу порушено вимогу єдиності винаходу, встановлену ч. 4 ст. 12 Закону

- за пунктом 7 формули винаходу не відповідає вимогам ч. 8 ст. 12 Закону.

У висновку зазначено, що, оскільки у формулі винаходу не усунуто порушення вимоги єдиності винаходу та заявник не зробив вибір щодо того, який винахід слід розглядати, до розгляду прийнято винахід, зазначений у формулі першим.

Виходячи із того, що заявник залишив п.1 формули без суттєвих змін, експертиза підтверджує свій висновок щодо невідповідності даного винаходу умові новизна.

Заявнику запропоновано виключити із формули характеристику непатентоздатного винаходу і залишити для розгляду тільки один об'єкт винаходу. Також запропоновано виключити із формули винаходу не розкриті в первинних матеріалах заявки ознаки.

28.11.2012 заявниками було надіслано матеріали заявки в новій редакції.

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 10.09.2012, № 21256/3А/12, закладом експертизи підготовлено висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 11.12.2012 (вих. № 28807/ЗУ/12) про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗБОРУ ДОЩОВИХ ОПАДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ" за заявкою № а 2010 13473.

Колегія Апеляційної палати розглянула формулу, опис винаходу та креслення, проаналізувала зміст документів, направлених заявнику закладом експертизи, документів, направлених заявником до закладу експертизи та зазначає наступне.

Відповідно до п.6.5.4.1. Правил розгляду, якщо винахід, охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умовам новизни і(або) винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявника повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним підтверджується, то пропонують подати відкориговану формулу винаходу.

Відповідно до п.6.5.4.2 Правил розгляду, якщо заявлено групу винаходів, то перевірку на відповідність умовам патентоздатності проводять для кожного винаходу групи окремо. Групу винаходів визнають як таку, що відповідає умовам патентоздатності, якщо умовам патентоздатності відповідають всі винаходи групи.

Відповідно до п.6.8.4. Правил розгляду, якщо встановлено, що один із заявлених винаходів, охарактеризований у формулі, непатентоздатний і заявник відмовляється скоригувати формулу або виключити із неї характеристику цього винаходу, то Держдепартамент (Держслужба) приймає рішення про відмову у видачі патенту.

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону, кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачі патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику.

Колегія Апеляційної палати в результаті аналізу документів, які були надіслані заявнику експертизою, встановила, що остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи є необґрунтованим, тобто не відповідає вимогам частини 3 статті 16 Закону.

У вказаному остаточному висновку експертизи є посилання на зауваження експертизи, які були викладені у попередніх висновках експертизи, та на відмову заявника скоригувати формулу винаходу. Колегія Апеляційної палати вважає таку аргументацію незадовільною і недостатньою.

Крім того, колегія Апеляційної палати звертає увагу на те, що експертизою в процесі розгляду заявки було зроблено висновок стосовно невідповідності винаходу за незалежним п.8, об'єктом якого є пристрій, умові патентоздатності промислова придатність. Даний висновок експертизи базується на тому, що суть даного об'єкта викладена неясно.

Однак колегія зазначає, що неясність суті об'єкта винаходу не входить до умов для перевірки промислової придатності винаходу, визначених п.6.5.1.1. Правил розгляду. Колегія не виявила у висновках експертизи результатів перевірки об'єкта за п.8 (у зміненій формулі - п.7) на відповідність умовам п.6.4. Правил розгляду та перевірки даного пункту формули умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень, що приводить її до висновку, що експертиза стосовно даного об'єкта винаходу проведена не в повному обсязі.

На думку колегії Апеляційної палати, відсутність обґрунтувань висновку експертизи стосовно об'єкта за незалежним п.8 формули позбавило заявника можливості визначитись з вибором об'єкта для подальшого розгляду на вимогу експертизи, що базувалась на відсутності єдиності у формулі винаходу.

Колегія Апеляційної палати також вважає за необхідне зазначити, що матеріали заявки викладені без дотримання норм української мови, відсутнє ясне і чітке викладення суті винаходу в матеріалах заявки. При подальшому веденні діловодства заявнику потрібно врахувати, що матеріали заявки повинні бути викладені належним чином з урахуванням вищенаведених недоліків.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що висновок закладу експертизи є необґрунтованим та не відповідає частині 3 статті 16 Закону.

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. Заперечення Вайспапіра Ігоря Борисовича, Олейникова Дмитра Ігоровича задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 11.12.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗБОРУ ДОЩОВИХ ОПАДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ" за заявкою № а 2010 13473 відмінити.

3. Заявку № а 2010 13473 повернути на експертизу.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

С.Е.Гончаренко

С.В.Курносова

Н.В.Маруда