

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

15 жовтня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 27.04.2015 № 33 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Навроцької О.О., Теньової О.О., розглянула заперечення ЦИЦИКАР РЕЙЛВЕЙ РОЛЛІНГ СТОК КО., ЛТД. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 23.02.2015 про відмову у видачі патенту на винахід "Візок залізничного вагона і залізничний вагон" за заявкою № а 2013 01156.

Представник апелянта – патентний повірений Бреус Н.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Бойцова І.Ю.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 5556 від 23.04.2015 проти рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід «Візок залізничного вагона і залізничний вагон»; копія матеріалів заявки № а 2013 01156; додаткові матеріали вх. № 9006 від 23.06.2015.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням додаткових матеріалів, наданих у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 01.12.2014 №27937/ЗА/14, ДСІВ було прийнято рішення від 23.02.2015 про відмову у видачі патенту на винахід «Візок залізничного вагона і залізничний вагон» за заявкою № а 2013 01156 на тій підставі, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності «новизна», визначеної для нього частиною третьою статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), оскільки до рівня техніки входить документ US 4300454 А від 17.11.1981 (D1), з якого відомі всі ознаки, якими охарактеризовано заявлений винахід за незалежним пунктом 1.

Апелянт – ЦИЦИКАР РЕЙЛВЕЙ РОЛЛІНГ СТОК КО., ЛТД. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2013 01156 та зазначає, що експертиза не прийняла до уваги відповідь на попередній висновок від 01.12.2014 за № 27937/ЗА/14 та необґрунтовано винесла остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності.

Апелянт вважає, що при прийнятті рішення було допущено порушення процедури розгляду заявки, а саме частину 16 статті 18 Закону та пункт 6.5.4.1 Правил розгляду.

Апелянт скористався своїм правом надати мотивовану відповідь на попередній висновок закладу експертизи. Однак, замість пропозиції від експертизи подати відкориговану формулу винаходу, отримав рішення про відмову у видачі патенту.

Апелянт зазначає, що у попередньому висновку закладом експертизи неясно та необґрунтовано викладено доводи, зокрема:

неясно, що позначають позиції наведені в дужках, на які посилається експертиза, протиставляючи документ D1 (US 4300454 A, 17.11.1981) по новизні – вказані позиції можуть позначати, зокрема, абзаци в тексті, сторінки, фігури, позиції;

відсутній процес порівняльного аналізу ознак заявленого винаходу та протиставленого документа.

У рішення ДСІВ також міститься твердження, що при залученні ознак залежних пунктів до незалежного, утвореному об'єкту можуть бути протиставлені по умові «новизна» та «винахідницький рівень» відомості з рівня техніки, яке, на думку апелянта, має ймовірнісний характер, так як експертиза не наводить конкретних протиставлених ознак з відомих документів рівня техніки.

До того ж апелянт вважає, що в рішенні за заявкою № а 2013 01156 наведено доводи, які відсутні в попередньому висновку, не очевидні та не узгоджені з ним, зокрема в частині, де експертиза погоджується з тим, що деякі варіанти втілення заявленого винаходу можуть відрізнити його від рішення за D1, в разі внесення їх до незалежного пункту для обмеження обсягу правової охорони.

Також апелянтом у запереченні представлено порівняльний аналіз заявленого винаходу і протиставленого документа D1 за незалежним пунктом 1, наведений в таблиці. З порівняння вбачається, що ознаки «колискова балка 3, що має попередньо передбачений отвір» та «порожнини 7 сформовано в бічних рамах 2» не відомі з D1. У зв'язку з чим апелянт вважає, що заявлений винахід за незалежним пунктом 1 є таким, що відповідає умові патентоздатності «новизна».

Крім того, у запереченні апелянтом надано змінену формулу, в якій залежні пункти 3 та 7, внесені до незалежного пункту 1.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 23.02.2015 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2013 01156 та повернути заявку на кваліфікаційну експертизу з урахуванням зміненої формули винаходу.

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 ДСІВ, 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 та Правилами розгляду.

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Згідно з пунктом 6.5.2.1 Правил розгляду рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до ДСІВ, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. Згідно з пунктом 6.5.2.3 Правил розгляду перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

Згідно з пунктом 6.5.2.9 Правил розгляду, якщо заявлений винахід, який охарактеризований багатоланковою формулою з одним або декількома незалежними пунктами, не визнано новим у будь-якому незалежному пункті формули, то подальший розгляд заявки проводять згідно з пунктом 6.5.4 цих Правил.

Згідно з пунктом 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 заявнику 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. Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги за умови включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту формули, то заявника повідомляють про це.

Проаналізувавши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

У запереченні апелянт обґрунтовує свої вимоги щодо порушення процедури розгляду заявки, посилаючись на пункт 6.5.4.1 Правил розгляду, а саме те, що йому замість пропозиції від експертизи подати відкориговану формулу винаходу було надіслано рішення про відмову у видачі патенту.

Під час кваліфікаційної експертизи заявнику - ЦИЦИКАР РЕЙЛВЕЙ РОЛЛІНГ СТОК КО., ЛТД. надіслано попередній висновок від 01.12.2014 за № 27937/ЗА/14, в якому зазначено, що всі вказані у незалежному пункті 1 ознаки заявленого винаходу відомі з документа рівня техніки US 4300454 А від 17.11.1981 (D1).

Заявнику було запропоновано висловити свою думку щодо вищенаведеного, та, за потреби, відкоригувати формулу винаходу з урахуванням того, що при залученні змісту будь-якого з залежних пунктів 2-9 до незалежного пункту 1, утвореному об'єкту можуть бути протиставлені по умові «новизна» або «винахідницький рівень» аргументи щодо відомості з рівня техніки (переважно з D1, CN 201808569 U, 27.04.2011 (надалі – D2) або з інших документів, зазначених у звіті про міжнародний пошук).

У відповіді на попередній висновок заявник не погодився з висновком щодо невідповідності винаходу умові новизни та зазначив, що «ознаки «порожнини сформовані в бічних рамах, сполучне місце передбачено в кожній з порожнин, і передбачено встановлювальний отвір, і штанги поперечних зв'язків з'єднані зі згаданими відповідними сполучними місцями через згадані відповідні встановлювальні отвори» п. 1 не відомі з Д1».

Під час підготовки остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи до уваги прийнято первинно подані документи заявки та змінену формулу від 30.01.2013, а також відповідь заявника від 30.01.2015 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 01.12.2014 за № 27937/ЗА/14.

В остаточному висновку зазначено, що у своїх поясненнях заявник виражає загалом незгоду з попереднім висновком експертизи щодо відсутності новизни у п.1 заявленого винаходу. При цьому експертиза не погоджується з доводами заявника, зважаючи на те, що розкритий в Д1 елемент 51 є отвором, а тому й, звичайно, порожниною, оскільки будь – який отвір в об'ємній конструкції, якою є бічна балка вагона, безсумнівно утворює певний порожній простір - порожнину.

Хоч й пластина 76 у Д1 дійсно проходить крізь отвір 51, але «з'єднувальне місце» з «відповідним встановлювальним отвором» для з'єднання штанг поперечних зв'язків, виконані у цій пластині 76, передбачені саме у порожнині, утвореній отвором 51 (це добре видно на фіг.4 та 5).

При цьому в остаточному висновку експертиза зазначає, що деякі варіанти втілення щодо того, що «порожнина» розташована під трикутним отвором у бічний балці, які показані на кресленні, наведені в описі та у залежних пп. формули (наприклад, у залежному п.2), можуть відрізнити заявлене технічне рішення від розкритого у Д1. Але ознаки таких варіантів втілення не були внесені заявником до незалежного п. 1 для певного обмеження обсягу правової охорони, на який претендує заявник, та під який, відповідно до наведеного у попередньому висновку та всьому вищенаведеному, цілком підпадає розкрите у Д1 технічне рішення. Іншими словами, заявлений у п. 1 винахід є частиною рівня техніки, представленого Д1.

Підсумовуючі вищенаведене, експертиза вважає пояснення заявника, надані у відповідь на попередній висновок експертизи, такими, що не спростовують доводи експертизи, наведені у попередньому висновку експертизи щодо невідповідності винаходу за п.1 умові патентоздатності «новизна».

Колегія Апеляційної палати звернула увагу на суперечності в доводах, наведених у попередньому та остаточному висновках, які полягають у наступному.

В остаточному висновку зазначено, що деякі варіанти втілення можуть відрізнити заявлене рішення від розкритого в (D1), однак такі зміни не були внесені в формулу для обмеження обсягу правової охорони, разом з цим у попередньому висновку міститься твердження, що ознаки залежних пунктів відомі з рівня техніки.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявником надано відповідь на попередній висновок експертизи, в якому містяться доводи, які, на думку заявника, спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності.

З точки зору колегії Апеляційної палати, поданням такої відповіді заявник фактично підтвердив доцільність подальшого розгляду заявки.

Відповідно до пункту 6.5.4.1 Правил розгляду, якщо доцільність подальшого розгляду заявки підтверджується заявником, йому пропонують подати відкориговану формулу винаходу.

Зазначену пропозицію заявнику не було зроблено, натомість, на підставі пункту 6.5.4.4 Правил розгляду закладом експертизи підготовлено остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, на підставі якого прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Отже, при проведенні кваліфікаційної експертизи закладом експертизи не виконано вимогу пункту 6.5.4.1 Правил розгляду.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявникові не надано встановленої законодавством можливості подати відкориговану формулу винаходу, що є підставою для задоволення заперечення.

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. Заперечення ЦИЦИКАР РЕЙЛВЕЙ РОЛЛІНГ СТОК КО., ЛТД. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 23.05.2015 про відмову у видачі патенту на винахід "Візок залізничного вагона і залізничний вагон" за заявкою № а 2013 01156 відмінити.
3. Заявку № а 2013 01156 повернути на кваліфікаційну експертизу.

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

Головуючий колегії

Л.І.Тумко

Члени колегії

О.О.Навроцька

О.О.Теньова