

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

19 серпня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 27.04.2016 № 38 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Навроцької О.О., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "СІМКОРД" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 24.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Система організації процесу електронної торгівлі фінансовими інструментами" за заявкою № а 2012 13062.

Представник апелянта – патентний повірений Ортинська М.Ю.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Ронський К.П.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:

заперечення вх. № 6329 від 25.04.2016;

копії матеріалів заявки № а 2012 13062;

додаткові матеріали вх. № 12103 від 27.07.2016.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 04.06.2015 № 11592/ЗА/15, 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", а саме за пунктом 1 формули не є новим.

Заявка розглянута з урахуванням відповіді заявника від 09.02.2016 № 21004 на попередній висновок експертизи від 04.06.2015 № 11592/ЗА/15, змінених формули винаходу, опису та реферату, наданих заявником листом від 16.02.2015 у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 19.06.2014 № 14822/ЗА/14.

Аналіз поданої заявником відповіді від 09.02.2016 № 21004 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 04.06.2015 вих. № 11592/ЗА/15 показав,

що матеріали містять тільки роз'яснення заявника, а формула винаходу залишилась у тому вигляді, в якому вона буда подана листом від 16.02.2015 у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 19.06.2014 вих. № 14822/ЗА/14, тобто без жодних змін.

Заявник не погодився з попереднім висновком закладу експертизи та зазначив, що "документ Д1 (№ у 2012 12363 від 29.10.2012) не може бути протиставлений незалежному пункту 1 по умові "новизна".

Експертиза зазначила, що хронологія діловодства щодо заявок така:

1. 29.10.2012 подано заявку № у 2012 12363 на видачу патенту України на корисну модель, заявник - ТОВ "СІМКОРД";

2. 10.01.2013 в офіційному бюлетені "Промислова власність", № 1 відбулась публікація відомостей про видачу патенту України на корисну модель № 76826 U за заявою № у 2012 12363 від 29.10.2012;

3. 16.11.2012 подано заявку на винахід № а 2012 13062, що по суті повторює матеріали заявки № у 2012 12363, заявник - ТОВ "СІМКОРД".

Враховуючи відповідь заявника від 09.02.2016 вх. № 21004 на попередній висновок експертизи від 04.06.2015 вих. № 11592/ЗА/15 та змінених формули винаходу, опису та реферату, наданих заявником листом від 16.02.2015 у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 19.06.2014 вих. № 14822/ЗА/14, закладом експертизи зроблено висновок про те, що всі ознаки незалежного пункту 1 формули винаходу є відомими з пункту 1 формули документу Д1 (відомий з рівня техніки документ UA 76826 U, 10.01.2013 (заявка № у 2012 12363 від 29.10.2012).

Тому, згідно з пунктом 6.5.2.1 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), експертиза встановила, що заявлений винахід, охарактеризований сукупністю ознак, наведеною в незалежному пункті 1 формули винаходу, не відповідає умові патентоздатності "новизна", оскільки він є частиною рівня техніки.

Такий висновок аргументовано наступним.

Частина 6 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) не стосується заявок, зазначених у частині 5 цієї статті, оскільки зміст будь-якої з таких заявок є частиною рівня техніки, отже, згідно з частиною 3 статті 7 Закону впливає на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним, незалежно від складу зазначених у заявці винахідників та заявників.

Відповідно до статті 19 Закону з дати надходження заявки до Установи і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією, отже, їх не можна вважати розкриттям інформації про винахід (корисну модель), якого стосується частина 6 статті 7 Закону. Таким чином, документ Д1 є частиною рівня техніки.

Враховуючи вищевикладені аргументи, заклад експертизи зробив остаточний висновок, що даний винахід не відповідає умові патентоздатності "новизна".

На підставі висновку експертизи 24.02.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2012 13062.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМКОРД" заперечує проти рішення ДСІВ від 24.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2012 13062 та зазначає наступне.

29.10.2012 апелянтом подано заявку № у 2012 12363 на видачу патенту України на корисну модель, а 16.11.2012 - заявку № а 2012 13062 на видачу патенту України на винахід.

Враховуючи норми законодавства, які містять визначення рівня техніки, апелянт зазначає, що протиставлений документ Д1 (№ у 2012 12363 від 29.10.2012), не був загальнодоступним у світі до дати подання заявки № а 2012 13062, а тому не може впливати на новизну винаходу.

На думку апелянта, при з'ясуванні умов патентоздатності винаходу за заявкою № а 2012 13062 неможливим також є застосування положення частини 5 статті 7 Закону, оскільки документ Д1 (№ у 2012 12363 від 29.10.2012), а власне заявка, не підлягає публікації, тому він не може бути протиставлений.

Крім того, закладом експертизи не враховано наявність у апелянта так званої "пільги по новизні", яка виникла у нього з моменту розкриття інформації про винахід (подання заявки на корисну модель № у 2012 12363 від 29.10.2012).

Апелянтом також зазначено, що у випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки вони мають вищу юридичну силу.

З точки зору апелянта, абзац другий пункту 20.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджених наказом ДП "УПІВ" від 07.04.2014 № 91 суперечить змісту частини 6 статті 7 Закону, яка не містить норм щодо шляхів розкриття винахідником інформації про винахід та до того ж звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод винахідника, що суперечить нормам Конституції України.

Таким чином, апелянт вважає, що подання заявки на корисну модель № у 2012 12363 від 29.10.2012 до закладу експертизи може вважатись розкриттям інформації про винахід.

Отже, на думку апелянта документ Д1 (№ у 2012 12363 від 29.10.2012) не може бути протиставлений незалежному пункту 1 по умові "новизна" у зв'язку з тим, що:

1) заявка на протиставлений документ Д1 (№ у 2012 12363 від 29.10.2012) не була опублікована до дати подання заявки на винахід № а 2012 13062 від 16.11.2012, оскільки відповідно до частини 16 статті 16 Закону відомості про

заявку на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) не публікуються. Відтак, заявку не можна вважати загальнодоступною на момент подання заявки на винахід № а 2012 13062 від 16.11.2012, тому її наявність не може впливати на рівень новизни.

2) згідно з частиною 5 статті 7 Закону рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки, яка, окрім інших вимог, має бути опублікована на дату подання заявки до ДСІВ чи після цієї дати. Згідно з частиною 16 статті 16 Закону відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) не публікуються. Таким чином наявність неопублікованої заявки на корисну модель № u 2012 12363 від 29.10.2012 не може впливати на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним.

3) відповідно до частини 6 статті 7 Закону на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію. Оскільки норми цієї статті не обмежують в способах розкриття інформації, то подання до Укрпатенту заявки на винахід № а 2012 13062 від 16.11.2012 може вважатись її розкриттям.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 24.02.2016 та прийняти рішення про видачу патенту на винахід за заявкою № а 2012 13062 від 16.11.2012.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, врахувала матеріали, виявлені в ході експертизи, доводи, викладені в остаточному висновку закладу експертизи, у запереченні апелянта та наведені сторонами під час засідань.

Колегія Апеляційної палати відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами розгляду та Правилами складання.

За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

29.10.2012 подано заявку № u 2012 12363 на корисну модель; 16.11.2012 подано заявку № а 2012 13062 на винахід; 10.01.2013 в офіційному бюлетені ДСІВ "Промислова власність" опубліковано відомості про видачу патенту України на корисну модель № 76826 U за заявкою № u 2012 12363 від 29.10.2012.

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

Згідно з частиною четвертою цієї ж статті рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до частини п'ятої статті 7 Закону рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій статті 7 Закону, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо або опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Апелянт стверджує, що, оскільки протиставлена заявка на корисну модель (№ у 2012 12363 від 29.10.2012) не була опублікована до дати подання заявки на винахід (№ а 2012 13062 від 16.11.2012), її не можна вважати загальнодоступною на момент подання вказаної заявки на винахід, у зв'язку з чим її наявність не може впливати на рівень новизни.

Колегія Апеляційної палати розглянула вищенаведений аргумент апелянта і зазначає наступне.

Відповідно до частини п'ятої статті 7 Закону рівень техніки включає зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Апелянт же зазначає, що "згідно з частиною 5 статті 7 Закону рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки, яка, окрім інших вимог, має бути опублікована на дату подання заявки до ДСІВ чи після цієї дати". Оскільки згідно з частиною 16 статті 16 Закону відомості про заявку на видачу патенту на корисну модель не публікуються, то апелянт стверджує про те, що "наявність неопублікованої заявки на корисну модель не може впливати на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним".

Колегія Апеляційної палати вважає таке твердження апелянта невірним з огляду на зазначене нижче.

10.01.2013 в офіційному бюлетені ДСІВ відбулася публікація відомостей про видачу патенту України на корисну модель № 76826 U, що включає в себе відомості про заявку № у 2012 12363 від 29.10.2012, за якою цей патент видано.

Отже, разом із публікацією відомостей про видачу патенту було здійснено й публікацію відомостей про заявку.

Після публікації відомостей про видачу патенту на винахід або патенту на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитись з матеріалами заявки в установленому порядку (частина 3 статті 23 Закону).

З огляду на вищевказане та твердження апелянта про неможливість впливу неопублікованої заявки на корисну модель на визнання заявленого винаходу патентоздатним у частині відповідності його умові "новизна", колегія Апеляційної палати зазначає, що рівень техніки включає зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту на корисну модель у тій редакції, в якій її подано, якщо вона підпадає під умови частини п'ятої статті 7 Закону.

Апелянт наголошує на тому, що положення частини 6 статті 7 Закону не обмежують у способах розкриття інформації, тому подання до закладу експертизи заявки на винахід, зміст якої було раніше розкрито у поданій до закладу експертизи заявці на корисну модель, є розкриттям інформації, яке не впливає на визнання винаходу патентоздатним.

З приводу такого твердження апелянта колегія Апеляційної палати зазначає, що частиною п'ятою статті 7 Закону передбачено, що рівень техніки включає зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту, яка відповідає передбаченим цією частиною умовам, при цьому зазначена частина не передбачає жодних виключень (зокрема, пов'язаних зі складом указаних в заявці винахідників та/або заявників).

У зв'язку із вищенаведеним колегія Апеляційної палати зауважує, що частина шоста статті 7 Закону не застосовується до заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті.

Крім цього, відповідно до статті 19 Закону з дати надходження заявки до Установи і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією і тому подання заявки до Установи не може вважатися розкриттям інформації, про яке йдеться у частині шостій статті 7 Закону і як про це стверджує апелянт.

На підставі викладеного, колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок про невідповідність винаходу за заявкою № а 2012 13062 умові патентоздатності "новизна" обґрунтованим, рішення ДСІВ від 24.02.2016 про відмову у видачі патенту 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 Товариству з обмеженою відповідальністю "СІМКОРД" у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 24.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Система організації процесу електронної торгівлі фінансовими інструментами" за заявкою № а 2012 13062 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.І.Тумко

Члени колегії

О.О.Навроцька

О.О.Теньова