

**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

6 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 23.01.2017 № 14 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Навроцької О.О., Ронського К.П., розглянула заперечення Погорельського С.В., Радченко О.С., Денісової Ю.С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.11.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 2011 09926.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Будзинська О.С.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 1064 від 19.01.2017 проти рішення ДСІВ від 22.11.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 2011 09926;
додаткові матеріали до заперечення вх. № 2009 від 06.02.2017.
копії матеріалів заявки № а 2011 09926.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи, встановлено, що винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 201109926 не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон): за пунктом (ами) 1-5 формули не є новим; за пунктом (ами) 1-5 формули не є промислово придатним; за пунктом (ами) 1-5 формули не має винахідницького рівня.

Також за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що за пунктом (ами) 1 формули винаходу не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

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), та з 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).

Під час підготовки остаточного висновку до уваги були взяті первинні матеріали заявки, відповідь апелянтів від 11.11.2016 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 4880/ЗА/16 від 03.03.2016, яка містить змінену формулу на 1 арк., пояснення апелянтів на 2 арк., змінені креслення на 1 арк. та додаткові матеріали на 2 арк.

Під час аналізу зміненої формули та відповіді апелянтів експертиза зазначила, що відмітна частина зміненої формули від 11.11.2016 містить ознаку “...на відгинах від відокремлення з пережинами та/або на зубах виконано скоси, які утворюють різальну крайку різної форми розташовані в напрямку від більшого робочого органа до меншого діаметра в робочій основі, або поряд з нею”, яка відсутня в первинній формулі.

На стор. 3 опису зазначено “відгин або скіс 13”, що дає підстави вважати відгин та скіс одним і тим же елементом, та “скіс 11”, що також є відгином згідно опису. Про інші скоси на відгинах або про скоси на зубах в описі не йдеться. Це свідчить про відсутність вищезазначеної ознаки в первинних матеріалах заявки. А тому змінена формула є такою, що виходить за межі первинних матеріалів (п. 7.6 Правил розгляду) та не приймається до уваги відповідно до п. 7.15 Правил розгляду.

При подальшій експертизі розглядається первинна формула.

Експертиза стверджує, що коментарі апелянтів щодо недоліків формули є необґрунтованими та непереконливими. До того ж згідно п. 7.1.2 Правил складання формула винаходу повинна виражати його суть і викладатися ясно та стисло, а тому констатація ясності ознак формули з опису або очевидність з креслень є недоречною. Окрім цього, обсяг правової охорони, яка надається патентом, визначає саме формула винаходу (сукупність ознак, що включена до незалежного пункту) (п. 7.1.1 Правил складання).

Під час перевірки формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону, відповідно до п. 6.4 Правил розгляду експертиза зазначила таке.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про охорону прав на винахід і корисну модель” заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Зазначені вимоги не дотримані.

Ознака - родове поняття формули “робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу або ґрунту, або вмісту копальні” складена з порушенням п. 7.3.1 Правил складання, оскільки не характеризує призначення об'єкта. З “Большой советской энциклопедии” та ГОСТ 16265-89 відомо, що поняття “обробіток ґрунту”, є узагальненим, яке включає в себе боронування, оранку, фрезерування ґрунту, очищення від бур'янів та ін. Поняття “обробіток льоду” включає в себе розрізання льоду, його плавлення, створення льодових фігур тощо. В розділі опису, що підтверджує можливість здійснення винаходу, наводяться відомості про використання заявленого винаходу лише для рихлення (розколювання) льоду, або ущільненого снігу, або ґрунту. В матеріалах заявки відсутні приклади використання заявленого пристрою для інших видів обробітку льоду або ущільненого снігу, або ґрунту. У зв'язку з цим, при подальшій експертизі ознака-родове поняття буде розглядатись як “робочий орган для рихлення льоду, ущільненого снігу або ґрунту, або вмісту копальні”.

Незалежний пункт 1 формули містить багато ознак, викладених як альтернатива, наприклад “...різальний елемент виконано вигнутим або загостреним, або встановленим на робочому органі так, що вістрям своїм направлений від робочого органа в площині робочої основи або в площині обертання робочого органа або від робочого органа... і/або поперек, або між цими напрямками в або біля напрямку переміщення робочого органа...”, які не мають однозначного розуміння (порушено п. 7.1.5 Правил складання) та не дають змоги уявити розташування різального елемента. В описі ці ознаки в повній мірі не розкриті.

Формула є неясною (порушено п. 7.1.2 Правил складання).

В незалежному пункті 1 формули відсутні ознаки, які б вказували на наявність робочої основи, осі обертання та різальної кромки, але зазначено “нахилений робочою основою вниз ... з можливістю обертання навколо нахиленої або горизонтальної осі обертання...”, “...направлений ... різальною кромкою...”, що свідчить про наявність як основи, так і осі обертання та різальної кромки. Згідно з п. 10.1 Правил складання для характеристики об'єкта “пристрій” слід використовувати ознаки, які вказують спочатку на наявність конструктивних елементів, а вже потім – на зв'язки між ними та їх конструктивне виконання.

Окрім цього незалежний пункт 1 формули містить ознаки “різальний елемент встановлений на робочому органі”, “різальний елемент вістрям направлений від робочого органу” та інші, які вказують на зв'язок конструктивних елементів з робочим органом, що вносить неясність в формулу, оскільки поняття “робочий орган” є родовим та в такому вигляді не характеризує певне конструктивне виконання елемента конструкції.

Неясною є ознака незалежному пункті 1 формули “...різальний елемент, виконаний розведений відносно розрізу...”, оскільки незрозуміло про який розріз

йдеться та що апелянти мають на увазі під поняттям “розведений”. Оскільки дані ознаки зазначені в обмежувальній частині формули, то мають бути спільними із ознаками вказаного апелянтами найближчого аналога (RU 2060612 C1, опубл. 27.05.1996). Згідно найближчого аналога розпушувач ґрунту містить різальні елементи (диски 11), різальні кромки яких розрізані на частини, які розведені відгинанням одна відносно іншої. Також неясною є ознака “...щонайменше один різальний елемент виконаний розведеним один відносно одного...”, оскільки незрозуміло як один різальний елемент може бути виконаний розведеним один відносно одного, адже ознака “щонайменше один” передбачає наявність як одного різального елемента, так і декількох.

Ознаки незалежного пункту 1 формули “...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... і/або поперек або між цими напрямками” та “...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... в або біля напрямку переміщення робочого органу” також є неясними. Ознака “...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... між цими напрямками” є неясною, оскільки незрозуміло, про які напрямки йдеться (недолік щодо зв'язку ознак з робочим органом див. в п. 3.4.1). Ознаку “...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... в або біля напрямку переміщення робочого органу” неможна зрозуміти, оскільки невідомим є напрямок переміщення робочого органу. При характеристиці об'єкта “пристрій” використовують ознаки, які характеризують пристрій в нерухомому стані, а дану ознаку можна зрозуміти, лише коли буде відомий напрямок переміщення робочого органу. Ознаку “...різальний елемент ... вістрям своїм направлений ... і/або поперек” є неясною, оскільки незрозуміло поперек якого конструктивного елемента мають бути направлені вістря різального елемента”. До того ж поняття “біля” є суб'єктивним, а тому створює передумови для довільного тлумачення обсягу правової охорони, що надається формулою винаходу, яка містить дану ознаку. Тому поняття “біля” не буде прийматись до уваги при перевірці заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності “новизна” та “винахідницький рівень”.

Незалежний пункт 1 формули містить альтернативи, вибір однієї з яких залежить від вибору іншої, що також вносить неясність в формулу винаходу. Наприклад: “різальний елемент виконано а) вигнутим або б) загостреним, або с) встановленим на робочому органі так, що вістрям своїм направлений від робочого органу с1) в площині робочої основи або с2) в площині обертання робочого органу”.

Тобто можливість розташування різального елемента вістрям в площині робочої основи або в площині обертання робочого органу можлива лише тоді, коли різальний елемент встановлений на робочому органі.

Формулу в цілому проаналізувати не можливо – а лише певні фрагменти, через велику кількість альтернатив та неможливість однозначного розуміння ознак.

Під час перевірки промислової придатності винаходу згідно з частиною 8 статті 7 Закону та відповідно до п. 6.5.1 Правил розгляду експертиза зазначила наступне.

За результатами перевірки умов зазначених у п. 6.5.1.1 Правил розгляду, встановлено, що в описі не розкриті засоби та методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу, охарактеризованого незалежним пунктом формули. Наприклад в описі не зазначено, відносно якого розрізу має бути розведений різальний елемент. Окрім цього незрозуміло, як розташувати різальний елемент один відносно одного, якщо різальний елемент один (ознака “щонайменше один” передбачає наявність як одного різального елемента, так і декількох). Опис не містить конкретного прикладу реалізації заявленого пристрою, враховуючи варіант альтернативи, коли різальний елемент вістряє своїм направленим одночасно під кутом до площини обертання робочого органу і поперек.

Відсутність у формулі ознак, які б вказували на місце розташування робочої основи, призводить до того, що неясно, як встановити робочий орган в площині робочої основи.

Невизначеність понять незалежного пункту 1 формули “робочий орган” та “напрямок” також вносить неясність в формулу.

З огляду на вищесказане та керуючись вимогою п. 6.5.1.1 Правил розгляду щодо перевірки та встановлення можливості здійснення винаходу саме в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули, необхідно зробити висновок про те, що умова другого абзацу п. 6.5.1.1 Правил розгляду не виконана.

Враховуючи вищесказане, встановлено, що охарактеризований в незалежному пункті 1 формули винахід не відповідає умові промислової придатності.

Враховуючи те, що незалежний пункт 1 формули не відповідає умові промислової придатності, то залежні пункти 2-5, які йому підпорядковані, також не відповідають умові промислової придатності.

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

Експертиза звертає увагу апелянтів на те, що норма, щодо 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, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету”), не стосується розкриття інформації про винахід у будь-якій заявці на видачу в Україні патенту, у тому числі в міжнародній заявці, в якій зазначено Україну, на дату її подання або пріоритету.

Інформація про винахід у заявці на дату її подання або пріоритету відповідно до статті 19 Закону вважається конфіденційною, тобто не загальнодоступною і фактично не розкритою у сенсі частини 6 статті 7 Закону.

Таким чином, виходячи з того, що інформація про винахід у заявці на дату її подання або пріоритету відповідно до статті 19 Закону вважається конфіденційною, тобто не загальнодоступною і фактично не розкритою у сенсі частини 6 статті 7 Закону, конфіденційну (на дату протиставлення) інформацію про винахід, яка є у заявці на видачу в Україні патенту, можна протиставляти новизні винаходу за іншою заявкою за датою подання або пріоритету цієї першої заявки без огляду на положення частини 6 статті 7 Закону за умови дотримання частини 5 статті 7 Закону.

З рівня техніки відомий робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту або вмісту копальні (заявка України №а201101787, подана 15.02.2011, опубл. 27.08.2012, заявники ті ж, що й по розглядуваній заявці), який нахилений робочою основою вниз або бік та виконаний з можливістю обертання навколо нахиленої осі обертання та містить щонайменше один різальний елемент, виконаний розведеним відносно розрізу або один відносно одного під кутом до робочої основи. Різальний елемент виконано вигнутим або загостреним або встановленим в/на робочому органі так, що вістрям своїм направлений від робочого органу в площині робочої основи або в площині обертання робочого органу або від робочого органу і під кутом до площини обертання робочого органу і/або поперек, або між цими напрямками в або біля напрямку переміщення робочого органу та в нижній частині на заглиблення робочого органу та направлений під кутом до робочої основи на зовні робочої основи вістрям, різальною кромкою, кутом до зрізу льоду або ґрунту або вмісту копальні з боку робочої основи.

Враховуючи те, що ознаки в формулах протиставленої та розглядуваної заявок викладені ідентичними поняттями з однаковими недоліками Правил складання, то до уваги бралась формула в повному обсязі з врахуванням недоліків.

Тобто, в зазначеній заявці на винахід розкрита вся сукупність ознак н.п. 1 формули, за виключенням варіанту винаходу з альтернативою, коли робочий орган виконаний з можливістю обертання навколо горизонтальної осі обертання, та залежних пунктів 2-5 формули.

З рівня техніки відомий розпушувач ґрунту (RU 2060612 С1, опубл. 27.05.1996, обраний апелянтами як найближчий аналог), який містить корпус 1, диски 3, розміщені на похилих осях 2 обертання, закріплених в корпусі. На диску 3 виконані розрізи з утворенням кромки 9, відігнутих назовні, і кромки 10, відігнутих всередину форми диска. Кромки можуть бути загострені. На зовнішній частині диска 3 розміщена різальна кромка 11, розрізана на частини і розведена відгином, яка може бути виконана зубчатою. З фіг. 1 видно, що різальні кромки направлені від корпусу 1 під кутом до нього та під кутом до площини обертання дисків 3.

Тобто, з цього документа відома вся сукупність ознак незалежного пункту 1 формули, за виключенням варіанту винаходу з альтернативою, коли робочий орган виконаний з можливістю обертання навколо горизонтальної осі обертання.

Неідентифіковані ознаки та ті, які є неясними, не приймалися до уваги при перевірці заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності “новизна” та “винахідницький рівень”.

Встановлено, що заявлений винахід, за виключенням варіанту винаходу з альтернативою, коли робочий орган виконаний з можливістю обертання навколо горизонтальної осі обертання, є частиною відомого рівня техніки, а тому не відповідає умові патентоздатності "новизна".

Перевірка винахідницького рівня винаходу згідно з частиною 7 статті 7 Закону та відповідно до п. 6.5.3 Правил розгляду показала наступне.

Заявлений винахід за пунктами 1-5 формули є частиною відомого рівня техніки, а відтак найбільш явним чином впливає з рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця в даній галузі. Отже, у експертизи є підстави вважати, що заявлений винахід за пунктами 1, 2 формули не відповідає умові “винахідницький рівень”.

Наявність робочого органу 1а пристрою для розпушування льоду та/або ущільненого снігу, та/або ґрунту, та/або вмісту копальні, який обертається навколо горизонтальної осі обертання, відома з заявки України на винахід 2004021109, опубл. 15.09.2005. В матеріалах заявки не розкритий вплив даної ознаки на зазначений апелянтами технічний результат, який полягає в збільшенні величини заглиблення робочого органу з меншим зусиллям на заглиблення. Це дає підстави ознаку “робочий орган виконаний з можливістю обертання навколо горизонтальної осі обертання” вважати несуттєвою. А тому згідно з п. 6.5.3.7 Правил розгляду підтверджувати вплив даної ознаки на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений апелянтами щодо таких ознак.

Враховуючи вищесказане, виходить, що апелянти доповнили відомий пристрій іншою відомою несуттєвою частиною (виконання робочого органу з можливістю обертання навколо горизонтальної осі обертання).

Тобто, встановлено, що заявлений пристрій за варіантом винаходу з альтернативою, коли робочий орган виконаний з можливістю обертання навколо горизонтальної осі обертання, також не відповідає умові патентоздатності “винахідницький рівень” згідно з п. 6.5.3.5 Правил розгляду.

На підставі висновку закладу експертизи за заявкою № а 2011 09926 ДСІВ прийнято рішення від 22.11.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні”.

Апелянти – Погорельський С.В., Радченко О.С., Денісова Ю.С. заперечують проти рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту за заявкою № а 2011 09926, оскільки вважають його необґрунтованим та на підтвердження наводять наступні доводи.

Апелянти стверджують, що експерт не зміг зрозуміти формулу первинних матеріалів, тому вони вирішили спростити формулу жертвуючи деякими ознаками, але експерт не бачить різниці між відгинами і скосами. Відгин це

відігнута частина робочого октана, а скіс це зрізаний відгин (4 стор. первинних матеріалів).

Скіс виконують зрізанням, заточкою, загостренням. В формулі є “...різальний елемент виконано вигнутим, або загостреним...” На 3-й стор. первинних матеріалів “кромка 8... вістря загостреного зуба,..”. Це вказує на присутність "скосу" в первинних матеріалах.

Експерт також не помітив ознаку “...утворюють різальну крайку ...розташовані...в робочій осьові...”. Ця ознака взагалі експертом не береться до уваги та не обговорюється.

Апелянти аналізуючи формулу зазначають, що у формулі зазначено:

“...Відрізняється тим, що різальний елемент виконано вигнутим, або загостреним...”. Тобто різальний елемент 10 (фіг. 1) виконано з вигнутою частиною 2, або звуженим кінцем 9 загостреного зуба, а також “різальна кромка 8 має вістря загостреного зуба...”.

“...Або встановлений на робочому органі тобто без додаткового загострення скосом виконаним литвом, штампом займає певне розташування так, що вістрям своїм направлений від робочого органа в площині робочої основи”. Тобто, направлений не від робочої основи, а від робочого органа тобто від бокової поверхні в площині робочої основи.

“...Або в площині обертання робочого органа...”. Це означає, що різальний елемент може бути як в площині робочої основи 2 так і поряд з нею тому що площини обертання паралельні між собою і їх може бути безліч або згідно з п. 4 формули в декількох одночасно.

“Або від робочого органа...”. Вістря що направлене в сторону від робочого органа в напрямку руху робочого органа або біля цього напрямку...”.

“Під кутом до площини обертання робочого органа...” тобто має кут атаки в напрямку руху робочого органа.

“...і/або поперек...”, “або” - тобто аж до поперек без кута атаки і зсуває ґрунт чи лід без відвалу і перемішування, “і”- вказує на перегин коли одночасно і під кутом і поперек.

“...Або між цими напрямками...”, що обумовлено перегином в результаті якого різальний елемент виявляється розташованим між “в площині обертання” та “під кутом – до поперек – розташований і на в площині обертання і не під кутом і одночасно і в площині обертання і під кутом до площини обертання.

“...В або біля напрямку переміщення робочого органа...”. Тобто “...різальний елемент вістрям своїм направлений...в площині..., під кутом... між цими напрямками в або біля напрямку переміщення робочого органа...”.

“...Та в нижній частині на заглиблення робочого органа...”, тобто в напрямку заглиблення робочого органа.

“...Та направлений під кутом до робочої основи на зовні робочої основи вістрям, різальною кромкою кутом до зрізу льоду... з боку робочої основи”. Тобто різальний елемент направлений до робочої основи не просто в площині робочої основи, а до робочої основи безпосередньо, розташування якої показано на фіг. 2,

б, 9 і якою робочий орган має можливість врізатися в зріз льоду, ґрунту чи вмісту копальні.

Експерт стверджує, що в первинній формулі немає ознаки "...міститься на відгинах від відокремлення з пережинами та/або на зубах виконані скоси, які утворюють різальну крайку різної форми розташовані в напрямку від більшого "діаметра" робочого органа до меншого діаметра в робочій основі або поряд з нею".

Апелянти вважають, що дана ознака є в тексті первинних матеріалів.

По-друге, ознака це, згідно з Новим тлумачним словником Української мови, те що вказує на що небудь. Тому ясно, що ця ознака є і в формулі. Але в тексті неодноразово є і скоси, які записані як "скоси", як "загострення", "заточення".

Експерт трактує обробіток як узагальнення, яке не включає. Апелянти вважають, що не включає, а розділяється. Адже не може обробіток поля під посів включати очищення від бур'янів, як стверджує експерт.

В Новому тлумачному словнику Української мови слово "обробляти - це діяти чим-небудь на щось, домагаючись потрібного результату".

Крім того є безліч патентів на обробіток.

Відповідь на п. 2.4.2 попереднього висновку експертом взагалі до уваги не бралась.

Апелянти просять переглянути рішення ДСІВ від 22.11.2016 за заявкою № а 2011 09926.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи та яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

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, керуючись Законом, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, (далі – Правила розгляду) та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 при розгляді заперечення колегія перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ за заявкою № а 2011 09926 в межах доводів заперечення.

Аналіз колегією Апеляційної палати зміненої формули винаходу, наданої апелянтами у відповідь на попередній висновок експертизи № 4880/ЗА/16 від 03.03.2016, показав наступне.

Змінена формула викладена із порушенням вимоги ясності (п. 7.1.2 Правил складання) а також із порушенням вимоги єдиності термінології, тобто одні і ті самі ознаки, якими охарактеризований винахід називаються по-різному

(наприклад, ознаки “зріз”, “скіс”, “кромки”, “крайки”), що ускладнює аналіз зміненої формули винаходу.

Відмітна частина формули винаходу містить ознаки, які експертиза визнала такими, що не вказані в первинних матеріалах заявки, в результаті чого експертизою був зроблений висновок про те, що змінена формула виходить за межі первинних матеріалів заявки та не приймається до уваги.

Зокрема мова йде про наступні ознаки: “на відгинах від відокремлення з пережинами та/або на зубах виконано скоси, які утворюють різальні крайки різної форми розташовані в напрямку від більшого робочого органа до меншого діаметра в робочій основі, або поряд з нею”.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що в первинних матеріалах заявки наявні окремі конструктивні ознаки із зазначеної вище сукупності ознак, зокрема на стор. 3 первісного опису зазначена наявність “скосів” та “відгинів”, на стор.6 первісного опису вказано на наявність “скошених різальних кромок”.

Проте, зазначена у відмітній частині незалежного пункту зміненої формули сукупність ознак викладена настільки неясно, що таке викладення не дозволяє однозначно ідентифікувати всі вказані конструктивні елементи робочого органа та їх взаємне розташування.

Пояснення апелянтів, надані на апеляційному засіданні, також не сприяють можливості однозначного розуміння ознак, зокрема, неможливо однозначно встановити, чим в даному варіанті виконання пристрою є “різальні крайки” - скосами, виконаними на зубах, чи всією сукупністю зубів робочого органу. Крім того неможливо однозначно визначити розташування “різальних крайок”, які розташовані “від більшого робочого органа до меншого діаметра в робочій основі”, оскільки є неясними, чим є “більший робочий орган”, адже родове поняття викладене як “робочий орган”. Також є неясним, відносно чого обрано “менший діаметр” та що характеризує ознака “різної форми”.

Отже, відповідно до п. 6.4.13 Правил розгляду, змінена формула містить ознаки, які не дають можливості їх однозначної ідентифікації, викладена неясно, а за таких обставин апелянтам може бути направлено відповідний запит.

Крім того, колегія Апеляційної палати вважає, що за відсутності можливості ідентифікації ознак також є неможливим однозначне твердження, що ознаки, наведені у відмітній частині зміненої формулі винаходу, виходять за межі первинних матеріалів.

За таких обставин, неприйняття експертизою до уваги зміненої формули винаходу є необґрунтованим, а остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи є передчасним.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає висновок експертизи за заявкою № а 2011 09926 необґрунтованим, а рішення ДСІВ від 22.11.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за цією заявкою неправомірним.

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 Погорельського С.В., Радченко О.С., Денісової Ю.С. задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 22.11.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для обробітку льоду, ущільненого снігу, ґрунту, або вмісту копальні” за заявкою № а 2011 09926 відмінити.

3. Заявку № а 2011 09926 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

С.В.Курносова

Члени колегії

О.О.Навроцька

К.П.Ронський