

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

13 грудня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 24.06.2016 № 57 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Швеця В.О., Котик К.О. розглянула заперечення Карпенка Михайла Івановича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 13.05.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Кріпильний виріб Карпенка" за заявкою № а 2015 09374.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення (вх. № 10302 від 24.06.2016) проти рішення ДСІВ від 13.05.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Кріпильний виріб Карпенка" за заявкою № а 2015 09374;
копії матеріалів заявки № а 2015 09374.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи (вих. № 4985/ЗА/16 від 04.03.2016) зроблено висновок, 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 має винахідницького рівня.

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 урахуванням 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).

При проведенні експертизи заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності залучено відомості з наступних документів рівня техніки: Д1 - JP 2002310125 A, 23.10.2002; Д2 - FR 553940 A, 01.06.1923; Д3 - GB 586690 A, 27.03.1947; Д4 - UA 94826 U, 10.12.2014; Д5 - UA 68683 U, 10.04.2012; Д6 - SU 804895 A, 15.02.1981.

В остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи № 0182/ЗА/16 від 13.05.2016 (далі – остаточний висновок) заклад експертизи зазначив наступне.

Аналіз відповіді на попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 4985/ЗА/16 від 04.03.2016, поданої апелянтом листом від 15.03.2016 (вх. № 7304 від 17.03.2016), здійснений на підставі пункту 7 Правил розгляду, показав, що матеріали містять тільки роз'яснення апелянта, формула ж винаходу від 31.01.2016 залишилась без змін. Апелянт не погодився з попереднім висновком експертизи та вказав наступне: "якщо слідувати логіці експертизи з посиланням на невідомих спеціалістів, то після протиставленого патенту Д2 всі наступні патенти видані необґрунтовано".

У відповідь на зазначене в остаточному висновку заявника повідомлено, що при перевірці винахідницького рівня заклад експертизи керувався частиною сьомою статті 7 Закону та пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду, де вказано, що винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. Таким чином, заклад експертизи не робить посилань на "невідомих спеціалістів", а керується нормативно-правовими актами.

Заклад експертизи повністю погоджується з апелянтом, що за зміненою формулою від 31.01.2016 винахід відповідає умові патентоздатності "новизна", оскільки не є частиною рівня техніки. При цьому, винахід не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", тому що відповідно до пункту 6.5.3.1 Правил розгляду при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

У відповіді від 17.03.2016 апелянтом зазначено, що "розміщення вм'ятин на болту та гайці спрощує конструкцію шайб і нанесення вм'ятин на стандартні болти та гайки молотком у виробничих умовах в порівнянні з протиставленими, що і показує винахідницький рівень заявленого, чим автор з успіхом користується при виготовленні конкурентних зернодробарок".

Закладом експертизи вказано, що у своїй відповіді апелянт розкриває "спосіб" виготовлення вм'ятин, що переходять у виступи, які в свою чергу, виконують функцію стопоріння. Проте, об'єктом заявленого винаходу, що розкритий у формулі винаходу, є не "спосіб", а "пристрій", що згідно з пунктом 10.3.1 Правил складання, повинен у формулі характеризуватися у статичному стані.

Щодо зміненого незалежного пункту формули від 31.01.2016 у остаточному висновку зазначено наступне.

З рівня техніки відомий патентний документ Д2, в якому описується кріпильний виріб - болт (див. поз.а1), гайка (див. поз.а), шайба (див. поз.а2), який включає опорну площину з боковою поверхнею (див. креслення), при цьому на опорній площині болта та гайки виконано контактуючі виступи (див. поз.б1 фіг.7 та поз. б фіг.1-5) (вищезгадані ознаки також відомі з Д3).

У дужках надані посилання на позиції креслення протиставленого документа Д2.

Відрізняється заявлене рішення від вищевказаного тим, що на боковій поверхні виконано вм'ятину, що контактує з виступом.

Однак, з рівня техніки відомий патентний документ Д1, в якому розкрито кріпильний виріб (див. назву) (болт (див. поз.3), гайка (див. поз.7), шайба (див. поз.5,9), що включає опорну площину з боковою поверхнею (див. креслення), при цьому на боковій поверхні кріпильного виробу виконано вм'ятину, яка контактує з виступом на його опорній площині (див. креслення та опис до них, особливо поз.9b).

Технічним результатом, який може бути досягнутий при здійсненні заявленого винаходу, і вказаний в описі це "спрощення виконання стопорних елементів кріпильних виробів та підвищення надійності їх стопоріння".

Поєднання відомих з вищевказаних документів ознак (Д1 з Д2 (або Д3)) дає можливість досягти той же самий технічний результат, що і заявлений винахід, а саме "спрощення виконання стопорних елементів кріпильних виробів та підвищення надійності їх стопоріння".

Таким чином, порівняльний аналіз показав, що заявлений об'єкт за незалежним пунктом 1 формули винаходу складається з відомих частин, вибір яких і зв'язки між ними здійснено за відомими правилами та рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними. Тому даний винахід не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", оскільки для фахівця в цій галузі він явно впливає з рівня техніки.

Крім того, як вже зазначалося раніше, при аналізі Д1 для фахівця очевидна можливість здійснення виступів, що виконані на шайбі, на болту та на гайці з метою підвищення надійності їх стопоріння. Також, з рівня техніки відомі документи Д4 та Д6, в яких розкриті кріпильні елементи, що мають вм'ятини на поверхні, які контактують з відповідними виступами на їх опорних площинах. Однак, у вищезгаданих документах, вм'ятини розташовані не на бокових поверхнях, а зверху. Проте, в матеріалах заявки ніяким чином не розкрито суттєвості виконання вм'ятин саме на боковій поверхні. Таким чином, виступи та вм'ятини в Д4 та Д6 є еквівалентними виступам та вм'ятинам заявленого винаходу, оскільки хоча і відрізняються формою їх утілення, проте виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату того ж виду і якості.

Ураховуючи вищевикладені аргументи, експертиза приймає остаточний висновок, що даний винахід не відповідає умові патентоздатності

винахідницький рівень, оскільки для фахівця в цій галузі він явно впливає з рівня техніки (частина сьома статті 7 Закону та пункти 6.5.3, 6.8. Правил розгляду).

На підставі висновку закладу експертизи 13.05.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід "Кріпильний виріб Карпенка" за заявкою № а 2015 09374.

Апелянт – Карпенко Михайло Іванович заперечує проти рішення ДСІВ від 13.05.2016, оскільки вважає його необґрунтованим, на підтвердження чого він наводить наступні доводи.

В остаточному висновку експертиза визнала новизну, але не надала інформації про фахівця, для якого це очевидно, хоча посилається на нього кілька разів, чим, на думку апелянта, порушено пункт 6.5.3.6 Правил розгляду.

У пункті 3.1.3 остаточного висновку експертиза повідомляє, що заявник нанесенням вм'ятин молотком заявляє спосіб, а не пристрій. Це не так, тому що заявник намагався донести експертизі відомий факт, що просте виконання спрощує і сам виріб.

У пункті 3.2 остаточного висновку експертиза підміняє поняття "вм'ятина" на "згин", чим ставить під сумнів свою аргументацію (див. слова "вм'ятина" та "згинати" у Новому тлумачному словнику української мови в чотирьох томах. Видавництво "Аконіт", м. Київ, 1998). У протиставленому Д1-1 (поз. 5b) роги квадратної шайби зігнуті, а не вм'яті, що ускладнює їх виготовлення через необхідність подальшої механічної обробки. При цьому експертизі слід враховувати, що при нанесенні пропонованих заявником вм'ятин матеріал зміцнюється внаслідок відомого наклепу, а це, в свою чергу, підвищує надійність кріплення.

При вказаному в пункті 3.2 остаточного висновку поєднанні ознак Д1-1, Д1-2 та Д1-3 заявник не виявив спрощення, тому що в Д1-1 шайба 9d складніша через виступи 11, а шайбу 5 змушені приварювати до головки болта. У приєднаного виробу Д1-2 суттєво зменшені опорні площини, а в Д1-3 зменшена надійність кріплення через розміщення виступів ближче до осі болта і вони складніші у виготовленні.

Заявлений виріб простіший у виготовленні за рахунок нанесення одноманітних вм'ятин і надійніший у використанні за рахунок наклепу та розміщення виступів по периферії головки болта. В кінці пункту 3.2 остаточного висновку знову посилення на невідомого фахівця, про якого заявник просив експертизу поінформувати. Те саме стосується і виробів Д1-4, Д1-5 та Д1-6.

Місце нанесення вм'ятин та їх зв'язок з виступами на опорній площині кріпильних виробів показані та описані в матеріалах заявки (Д7).

Ураховуючи наведені доводи, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 13.05.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Кріпильний виріб Карпенка" за заявкою № а 2015 09374 та повернути заявку на експертизу.

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 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати, при розгляді заперечення колегія перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ, у межах доводів заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Стосовно твердження апелянта про порушення закладом експертизи пункту 6.5.3.6 Правил розгляду та ненаданням інформації "про фахівця, для якого це очевидно", колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Термін "фахівець" застосовано в Законі (частина 7 статті 7, частина 7 статті 12 Закону), у Правилах складання (пункти 6.1, 7.1.5, 12.2.4, 13.2.5), у Правилах розгляду (пункти 1.5.4, 6.5.3.1, 7.10, 7.11).

Зокрема, частиною сьомою статті 7 Закону встановлено, що винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки.

Отже, вживання закладом експертизи терміну "фахівець" при обґрунтуванні у висновку відповідності заявленого винаходу умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідає чинному законодавству, і закладом експертизи вимог пункту 6.5.3.6 Правил розгляду порушено не було.

Колегія Апеляційної палати вважає за потрібне зазначити, що термін "фахівець" не розкрито у національних нормативно-правових актах. Разом з тим, установлене у Законі визначення винахідницького рівня з використанням терміну "фахівець" ("фахівець у даній галузі") є усталеним і використовується у законодавствах держав, в яких передбачено проведення кваліфікаційної експертизи.

Термін "фахівець у даній галузі" використовується також у міжнародних нормативно-правових актах, учасницею яких є Україна (Правило 65.1 Інструкції до Договору про патентну кооперацію).

У пункті 13.11 Посібника з проведення Міжнародного пошуку та Міжнародної попередньої експертизи зазначається:

"Фахівець у даній галузі техніки означає гіпотетичну особу, яка має звичайний досвід в даній галузі техніки та має загальні відомі знання на відповідну дату. Вважається, що він має доступ до всього "попереднього рівня техніки", зокрема, до документів, наведеним у звіті про міжнародний пошук, та володіє нормальними засобами та можливостями для проведення звичайних експериментів...".

Колегією Апеляційної палати розглянуто викладену у запереченні аргументацію апелянта стосовно твердження закладу експертизи про те, що у своїй відповіді від 15.03.2016 (вх. № 7304 від 17.03.2016) заявник розкриває спосіб, а не пристрій.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що це твердження ґрунтується на вимогах Правил розгляду до об'єкту "пристрій", і остаточний висновок правомірно складено за зміненою формулою винаходу (вх. № 6739 від 04.02.2016) та із залученням відповідних аналогів рівня техніки.

Разом з цим, зазначені аргументи враховано колегією Апеляційної палати як доповнення до інших аргументів апелянта на користь відповідності винаходу умові "винахідницький рівень" у наступних пунктах заперечення.

У запереченні також викладено аргументи апелянта стосовно невірної тлумачення ознак винаходу та неправомірно протиставлених документів рівня техніки. Згідно з поясненнями апелянта, ознаки заявленого винаходу визначені експертизою невірно, оскільки в них підмінено поняття "вм'ятина", яке є характерною ознакою заявленого винаходу, на "згин", що характерно для протиставлених документів рівня техніки.

Колегією Апеляційної палати взято до уваги, що відповідно до визначень, наведених у Новому тлумачному словнику ("Аконіт", Київ, 1998), "вм'ятина" означає "заглибину від удару або тиснення; ямку"; "згинати" означає "надавати форму дуги, зигзага або складати під кутом".

При розгляді аргументів апелянта стосовно невірної тлумачення ознак винаходу колегією Апеляційної палати встановлено, що такий термін як вм'ятина, відповідно до зазначеної вище термінології, визначається певною поверхнею, заглибленою відносно іншої поверхні деталі. При аналізі опису та графічної фігури заявки встановлено, що виконана на боковій поверхні кріпильного виробу вм'ятина, а саме поверхня, що визначає саме поняття заглибини, утвореної від удару або тиснення, не контактує з ніяким іншим конструктивним елементом. Як зазначено в описі (кінець шостого абзацу): "при виконанні вм'ятин одночасно виконуються виступи", однак не ясно, яким чином вм'ятина, зокрема утворена заглиблена поверхня, може контактувати з утвореним від удару або тиснення виступом. Те, що увігнута поверхня ні з чим не контактує і залишається відкритою видно також і на графічній фігурі опису винаходу.

Таким чином, формула винаходу, за якою складено висновок стосовно критеріїв патентоздатності, на думку колегії Апеляційної палати, є не ясною відносно суті, розкритої в описі.

У поясненнях, викладених в описі, сказано (див. 7 абзац), що виступи втискуються в суміжні поверхні деталей і не дозволяють відкручуватись болту, гайці, а також, що виступи зварюються з суміжними деталями, що, виходячи з викладеного, і забезпечує стопоріння.

Зазначене, однак, не знайшло відображення у відмітній частині формули заявленого винаходу, внаслідок чого представлена заявником формула не відображає суті винаходу і не характеризується поняттями, що містяться в описі, як цього вимагають умови, визначені пунктом 7.1.4 Правил складання.

Надіслані заявникові документи не мають питань щодо з'ясування ознак формули, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати робить висновок, що викладені в них результати експертизи складені виходячи з вільного тлумачення експертом наявних у формулі ознак.

В остаточному висновку вказано, що поєднання документів Д1 (JP 2002310125 А від 23.10.2002), в якому виріб містить на боковій поверхні вм'ятину та Д2 (FR 553940 А від 01.09.1923), де виріб містить на опорній площині виступи, для фахівця явно впливає з рівня техніки. При цьому вказано, що вибір і зв'язки між ними здійснено за відомими правилами і рекомендаціями і технічний результат, який досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин.

Колегією Апеляційної палати визнано недостатню обґрунтованість такого висновку, оскільки вм'ятини на зазначених позиціях, яка, на погляд експерта, особливо демонстративно проілюстрована позицією 9b, не підтверджена посиланням на опис, і ідентифікація цього елемента як "вм'ятини", виходячи з графічного зображення, не має явної очевидності. Названа експертом "вм'ятини" візуально не справляє враження ямки чи заглиблення, а схожа на зігнутий кут шайби, тому заперечення апелянта в цій частині визнано слушними. Посилання експерта на відомі правила чи рекомендації, які б могли спонукати фахівця створити кріпильний виріб поєднанням складової кріплення з такою виїмкою з виступами на виробі згідно з Д1, в остаточному висновку та попередніх висновках експертизи не підтверджено посиланнями на джерела інформації, в яких такі правила чи рекомендації розкриті, і немає логічних доведень, які б виводили ці правила, що робить висновок про очевидність створення кріпильного виробу поєднанням Д1 та Д2 необґрунтованим.

Додатково закладом експертизи протиставлені документи Д4 (UA 94826 U від 10.12.2014) та Д6 (SU 804895 А від 15.02.1981), в яких, за твердженням експерта, розкриті кріпильні елементи, що мають вм'ятини на поверхні, які контактують з відповідними виступами на поверхні, що контактують з відповідними виступами на їх опорних площинах. При розгляді протиставлених матеріалів за заявкою № а 2015 09374 відмічено, що в Д4 розкрита шайба у вигляді шестигранника, кінці якого відігнуті під кутом основи. Із аргументів, що протиставлені, не ясно, чому відігнуті кінці ідентифіковані експертом як вм'ятини. Разом з тим, розгляд зазначеного джерела показав, що зовнішня поверхня відігнутих кінців виробу протиставленого документа не призначена для контактування з будь-яким конструктивним елементом.

Крім того, експертом в остаточному висновку зазначено, що в матеріалах заявки ніяким чином не розкрито суттєвість виконання вм'ятин саме на боковій поверхні кріпильного виробу. Зазначений недолік заявки не з'ясовано експертом у надісланих ним попередніх висновках експертизи. Незважаючи на це, експертом зроблено необґрунтоване твердження, що вм'ятини заявленого кріпильного виробу та уявні "вм'ятини" на виробках за протиставленим документом Д4 виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню результату того ж виду і якості.

У наступному документі Д6, що протиставлений заявленому кріпильному виробу, розкрита гайка, яка має зуби для стопоріння, виконані у

вигляді гофр на опорній поверхні. Особливість протиставленого технічного рішення, на якій акцентовано увагу в описі Дб (стовпчик 2, рядок 30 – стовпчик 3, рядок 3), полягає у вигинанні зубів пуансоном, що призводить до утворення виступу та вм'ятини в місці контактування пуансона із заготовкою гайки. Виїмка, а саме увігнута поверхня гайки, у протиставленому документі Дб не контактує і не передбачає створення контакту з будь-якою поверхнею, тому твердження експерта, що вм'ятини у заявленому та протиставленому у Дб технічних рішеннях виконують ту саму функцію, за тим самим принципом, у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату того ж виду та якості не доведено, тому є необґрунтованим.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи необґрунтованим, і рішення ДСІВ від 13.05.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Кріпильний виріб Карпенка" за заявкою № а 2015 09374 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 Карпенка Михайла Івановича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 13.05.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Кріпильний виріб Карпенка" за заявкою № а 2015 09374 відмінити.
3. Заявку № а 2015 09374 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

Л.І.Тумко

Члени колегії

В.О.Швець

К.О.Котик