

BA27

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

Україна, 03680, МСП, 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**

15 травня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 12.03.2012 № 18 у складі головуючого Шевелевої Т.М. та членів колегії Бутяєвої А.П., Швеця В.О., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 22.12.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей" за заявкою № а200913497 (апелянт — Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 23.03.2012, 15.05.2012.

Представник апелянта – Аніщенко А.І.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Будзинська О.С.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:  
заперечення (вх. № 1941 від 13.02.2012) проти рішення Державної служби від 22.12.2011 за заявкою № а200913497 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей";  
документ від 06.02.2012 про сплату збору за подання заперечення;  
копії документів заявки № а200913497.

**Аргументація сторін:**

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 18.10.2011 вих. № 26244/ЗА/11 Державною службою прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей". В рішенні 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): за пунктом формули не є новим.

Апелянт - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури заперечує проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід

"Спосіб приготування будівельних сумішей" за заявкою № а200913497 та зазначає таке.

В матеріалах заявки на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей" проілюстровано спосіб приготування суміші з високим ступенем однорідності. За допомогою існуючих змішувачів примусового принципу перемішування такий результат не можливо одержати.

У попередньому висновку закладу експертизи зазначено, що заявлений винахід не є новим, оскільки такий принцип дії змішувача відомий з матеріалів заявки № а 2007 08861. Апелянт звернув увагу на те, що в протиставленій заявці № а 2007 08861 було заявлено винахід "Змішувач для приготування будівельних сумішей", тобто пристрій, а не спосіб.

До заперечення апелянт надав відкориговану формулу винаходу.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей" та поновити експертизу заявки № а 2009 13497.

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

Колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявка № а200913497 на видачу патенту на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей" має дату подання 24.12.2009. Заявник - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи було надіслано попередній висновок від 18.10.2011 вих. № 26244/ЗА/11, в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності: за пунктом формули не є новим та не має винахідницького рівня. В попередньому висновку зазначено, що з рівня техніки відомий змішувач для приготування будівельних сумішей (заявка № а 2007 08861). Вся сукупність ознак заявленого способу відома також з US 832722, опубл. 09.10.1906.

З рівня техніки відомі патенти US 3358973, опубл. 19.12.1967, та SU 1409317 A2, 15.07.1988, які разом з протиставленими вище документами рівня техніки та/або зазначеними заявником аналогами ставлять під сумнів відповідність заявленого винаходу умові "винахідницький рівень".

У відповідь заявник надіслав лист від 19.12.2011, в якому не погодився з висновками закладу експертизи. У відповіді зазначено, що заявлений винахід стосується способу перемішування компонентів завдяки використанню їх руху в каскадному режимі. Об'єктом винаходу за патентом US № 832722 є пристрій, а патент SU № 1409317 A2, який протиставляється, ніяк не може бути аналогом, тому що об'єктом цього винаходу також є пристрій.

Винахід за патентом US № 3358973 стосується конструкції змішувача, в якому корпус змішувача обертається заодно з ним. Вал, на якому обертається корпус, ексцентричний. Він призначений для переміщення складових суміші



тільки в робочій зоні. Рух компонентів суміші з лопаток такого валу на лопаті корпусу не здійснюється.

Таким чином, протиставлені відомі технічні рішення не відображають суті заявленого винаходу.

Враховуючи відповідь заявника від 18.10.2011, закладом експертизи було зроблено остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, на підставі якого Державною службою прийнято рішення від 22.12.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей" за заявкою № а200913497.

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 України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон), 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 (далі – Правила складання) та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду).

Колегія Апеляційної палати вивчила матеріали справи, розглянула формулу, опис винаходу та креслення, проаналізувала матеріали заявки, врахувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на засіданні колегії Апеляційної палати, і зазначила таке.

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Відповідно до пункту 6.5.2.1. Правил розгляду винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки, 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.

Представник апелянта на засіданні колегії Апеляційної палати наполягав на тому, що основна відмінність заявленого способу є перемішування суміші в так званому "каскадному режимі".

З матеріалів апеляційної справи, а також з пояснень представника апелянта колегією Апеляційної палати з'ясовано, що ознака "каскадний режим" не є загальноприйнятим та однозначно зрозумілим в будівельній галузі терміном для характеристики способу приготування будівельних сумішей, і не може бути само собою зрозумілим та вичерпно визначати характер перемішування суміші. Такий термін було вжито апелянтом відносно лише його асоціацій та бачення процесу. Колегія Апеляційної палати також відмітила, що експертизою при розгляді



заявки, відповідно до умов пункту 6.4.13 Правил розгляду, не було встановлено факту можливості ідентифікації ознак винаходу, тобто однозначного розуміння їх змісту ознак фахівцем на основі відомого рівня техніки (пункт 7.1.5. Правил складання) і розгляд заявки було здійснено відносно того, як їх було інтерпретовано закладом експертизи.

З урахуванням пояснень представника апелянта колегією Апеляційної палати також розглянуто наявність в матеріалах заявки, зокрема описі винаходу, понять, якими охарактеризований винахід (пункт 6.4.5. Правил розгляду). Сутність способу в цілому та характерної його особливості, зокрема каскадний режим приготування суміші, відображені в епюрах на графічній фігурі 2. Для демонстрації можливості забезпечення такого режиму описані відповідні засоби, а саме: змішувач гравітаційно-примусової дії для приготування будівельних сумішей, зображений на фігурі 1 первісно поданого опису. При цьому в тексті зазначеного опису вказано, що в нижній частині з лопатей горизонтального вала частки падають на лопаті барабана, якими вони підіймаються до верху, звідки частки сумішей знову падають на лопаті горизонтального вала. На зображенні фігури 1 видно, що лопаті, розташовані на внутрішньому валу, повернені назустріч лопатям, розташованим на барабані, і розміщені так, щоб бути напроти них.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що в матеріалах протиставленої заявки № а200708861 зазначено (стор. 1, рядок 21 опису): "...лопаті валу своїми торцями входять у вільні простори між лопатями корпусу", що також видно на графічній фігурі 1. З опису до патенту США № 832722 також відмічено (див. стовпчик 2, рядки 75-77): "шкребки мають такі довжини, щоб входити між лопатями 10, оскільки вал і барабан обертаються", це також видно і на графічній фігурі 2.

Технічні засоби для здійснення заявленого способу та технічні засоби, описані в протиставлених документах, відмінні. Твердження про те, що протиставлені пристрої будуть повторювати траєкторію руху аналогічно до руху суміші в заявленому способі, є необ'єктивним. Протиставлені документи не містять ні графічних демонстрацій, ні пояснень, що дозволили б стверджувати про можливість забезпечення описаними пристроями руху суміші, який можна було б ідентифікувати як "каскадний режим". Такі доведення також відсутні і в аргументах експертизи.

Таким чином, інформаційні джерела, наведені в рішенні, не доводять відсутність новизни заявленого винаходу.

На підставі викладеного вище колегія Апеляційної палати вважає, що виходячи з обсягу проведеного закладом експертизи пошуку та винайдених за його результатами інформаційних джерел, можна вважати, що заявлений винахід відповідає умові патентоздатності - новизна.

Виходячи з цього, висновок закладу експертизи про невідповідність заявленого винаходу умові - новизна і, відповідно, рішення Державної служби про відмову у видачі патенту колегія Апеляційної палати вважає необґрунтованими.

За цих обставин кваліфікаційна експертиза заявки № а 2009 13497 має бути продовжена і заявлений винахід має бути перевірений на його відповідність умові патентоздатності - винахідницький рівень.

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 Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 22.12.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб приготування будівельних сумішей" відмінити.
3. Заявку № а 2009 13497 повернути на експертизу.

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

Головуючий колегії

Т.М.Шевелева

Члени колегії

А.П.Бутяєва

В.О.Швець