

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

12 квітня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 27.02.2012 № 17 у складі головуєчого Гончаренко С.Е. та членів колегії Пурик В.В., Тумко Л.І., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) від 23.12.2011 про відмову у видачі патенту на винахід «Прибійна гідроелектростанція» за заявкою № а 2010 01932 (заявники – Багно Анатолій Миколайович, Багно Олексій Миколайович).

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – А.В. Дешко.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення (від 21.02.2012 вх. № 2609);
документ про сплату збору (від 13.02.2012 квитанція № 5218);
копії матеріалів заявки № а 2010 01932;
додаткові матеріали (від 06.03.2012 вх. № 3547).

Аргументація сторін:

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих заявником у зв'язку з одержанням ним попереднього висновку кваліфікаційної експертизи (від 11.04.2011 № 94148/ЗА/11) було встановлено, що заявлений за вказаною заявкою винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим частиною 1 статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон), а саме: за пунктами 1, 2 формули не є промислово придатним.

На підставі остаточного висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності 23.12.2011 було прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Під час експертизи заявнику було надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи (від 11.04.2011 вих. № 9414/ЗА/11), в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності,

визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону: за пунктами 1, 2 формули не є промислово придатним; за пунктами 1, 2 формули не має винахідницького рівня. Крім того, формула винаходу не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

На попередній висновок кваліфікаційної експертизи заявник надіслав відповідь (лист від 05.09.2011), в якому погодився з деякими зауваженнями експертизи та надав відкориговану формулу та опис винаходу.

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку, закладом експертизи було встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним частиною 1 статті 7 Закону: за пунктами 1-2 формули не є промислово придатним.

Заявлений винахід охарактеризовано такою сукупністю суттєвих ознак:

«1. Прибійна гідроелектростанція, що містить загороджувальну стінку із зовнішньою похилою поверхнею, та водойму, створену загороджувальною стінкою разом з розташованими по боках дамбами, загороджувальна стінка зі сторони водойми має додаткову стінку, між якими створений канал, з'єднаний з водоймою і постачений зі сторони водойми зворотним клапаном, а в загороджувальній стінці викопано наскрізний отвір, в якому встановлений гвинт, що має на осі гідрогенератор, з'єднаний з акумуляторною батареєю, яка відрізняється тим, що на загороджувальній стінці збудована надбудова, в якій встановлено робоче колесо з плицями, на осі якого змонтований генератор, з'єднаний з акумуляторними батареями, а у наскрізному отворі на осі гідрогенератора використовується гребний гвинт регульованого кроку, керування положенням лопатей якого здійснюється дистанційно з пульта керування, розташованого в надбудові, в якій перед нижньою частиною робочого колеса збудований для прийому прибійної хвилі розтруб.

2. Прибійна гідроелектростанція за п. 1, яка відрізняється тим, що розтруб має висоту, що забезпечує прийом прибійної хвилі при всьому спостерігаємому перепаду рівнів моря, верхня частина робочого колеса захищена від поривів вітру та води відбійними листами рострубу, а наскрізний отвір захищений з обох сторін змінними фільтрами від попадання на гребний гвинт регульованого кроку водоростей, твані, медуз та дрібної риби.»

У остаточному висновку було зазначено таке.

«Як зазначалося раніше (див. попередній висновок Укрпатенту від 11.04.2011 за № 9114/ЗА/11) формула винаходу, представлена у первинних матеріалах заявки, містила певні недоліки, а винахід за пп. 1 - 2 формули не відповідав умові патентоздатності «промислова придатність».

Недоліком формули, що призводив до визнання винаходу таким, що не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність», зокрема була наявність у ній ознак «гвинт регульованого кроку».

При цьому заявнику вже зазначалося раніше (і це є загальновідомим), що гвинт регульованого кроку - гребний гвинт з механізмом повороту

лопатей на різні кути відносно площини обертання для зміни тягових характеристик гвинта. Однак зазначений недолік заявником усунутий не був. Більш того, заявником було підкреслено функціональне призначення такого гвинта регульованого кроку застосуванням терміну «гребний».

Отже наразі відмітна частина незалежного пункту 1 формули винаходу містить ознаки «гребний гвинт регульованого кроку», які не базуються на описі винаходу, зокрема, на тій його частині, де описана робота пристрою /п. 7.1.4 Правил складання/. Загальновідомо, що гребний гвинт регульованого кроку - вид рушія, який використовується для приведення в рух суден. При обертанні гребного гвинта кожна його лопать захоплює масу води з потоку, що набігає, і відкидає її назад, повідомляючи їй додаткову осьову і окружну швидкість; сила реакції цієї води, що відкидається, змушує судно рухатися вперед або назад, залежно від напрямку обертання гребного гвинта.

Отже не вода призводить гребний гвинт, в тому числі і гребний гвинт регульованого кроку в рух, а такий гвинт використовується для руху.

Таким чином, такий елемент прибічної гідроелектростанції, як гідродвигун або гідротурбіна заявником був охарактеризований ознаками «гребний гвинт регульованого кроку», що мають практично протилежне значення.

Тому, за наявності ознак («гребний гвинт регульованого кроку») у незалежному пункті 1 формули винаходу, експертиза робить висновок, що у матеріалах заявки відсутні описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у незалежному пункті формули (та, відповідно, у підпорядкованому йому залежному пункті формули) /п. 6.5.1.1 Правил розгляду/.

2. Як зазначалося раніше, згідно із п. 6.5.1.1 Правил розгляду: «Для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють: (а) наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (корисної моделі) (для нових хімічних сполук - його можливе застосування); (б) наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу (корисної моделі) в тому вигляді, як він (вона) охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу (корисної моделі). (с) Крім цього, у разі здійснення винаходу (корисної моделі) за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.»

Враховуючи зазначене у пункті 1 даного висновку експертиза робить висновок, що не дотримана вимога (б) щодо відповідності винаходу умові промислової придатності (за п. 6.5.1.1 Правил розгляду).

З урахуванням того, що вищезазначена вимога не дотримана, та відповідно до п. 6.5.1.3 Правил розгляду експертиза робить висновок, що винахід, представлений у незалежному пункті 1 (та залежному пункті 2) формули, не відповідає умові промислової придатності.

Апелянт (в особі заявників Багно А.М. та Багно О.М.) заперечує проти вказаного рішення і обґрунтовує свою незгоду наступним.

Апелянт зазначає, що ознаку «гребний гвинт регульованого кроку», завжди використовується для приведення в рух судна (не вода призводить гребний гвинт в рух, а гвинт використовується для руху судна). Це підтверджує використання гребного гвинта за відомим призначенням.

Крім того, апелянт вважає, що в рішенні не доказана неможливість використання за новим призначенням - гвинт приводиться в рух струмом води, при цьому гребний гвинт регульованого кроку у наскрізному отворі приводить в рух гідрогенератор, який виробляє електроенергію.

Апелянт зазначає, що термін «гребний гвинт регульованого кроку» використовується в матеріалах винаходу тому, що:

1) Існує методика розрахунку параметрів та елементів гребного гвинта в залежності від швидкості струму води (швидкості руху судна);

2) Забезпечена у гребного гвинта міцність маточини та лопатей і їх довговічність;

3) Розроблений і пройшов перевірку в експлуатації механізм повороту лопатей на різні кути відносно напрямку струму та швидкості руху води, особливо при зміні напрямку струму води на протилежний, та дистанційне керування положення лопатей відносно струму.

4) Без використання терміну «гребний гвинт регульованого кроку» в матеріалах винаходу необхідно було б додати опис принципу роботи та конструкції механізму повороту лопатей на різні кути, а це давно відоме.

Придатність гребного гвинта регульованого кроку для нового призначення підтверджується тим, що гвинт у наскрізному отворі буде використовуватись в найкращих умовах. При використанні на судні струм води від гвинта розходить як в осевому, так і в поперечному напрямках. В наскрізному отворі струм води, що навантажує гвинт, має тільки осьовий напрямок. Це краще для ефективної роботи гребного гвинта. Навантаження на елементи гребного гвинта у відомому та новому призначенні аналогічні. Суднобудівники іноді використовують для умов судна спеціальні насадки для гребного гвинта у виді коротких трубоподібних металевих конструкцій, що забезпечує підвищення КПД роботи гребного гвинта. Тому не існує ніяких сумнівів в «промисловій придатності гребного гвинта регульованого кроку», застосованого в призначенні, передбаченого винаходом.

Апелянт наголошує, що в розділі 14 (п.п.14.1, 14.2) «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» дозволяється в заявці використовувати відомий продукт за новим призначенням. Тому не існує ніяких причин відхиляти запропонований винахід.

Використання гребного гвинта регульованого кроку за новим призначенням має такі переваги:

1) гребний гвинт на осі з гідрогенератором має один напрямок обертання при зміні напрямку руху струму води в наскрізному отворі.

2) полярність електроструму не змінюється, що має значення при зарядці акумуляторів.

3) КПД роботи гвинта вище на всіх режимах роботи при зрівнянні з режимом роботи традиційного гвинта.

На підставі вищенаведеного апелянт просить відмінити рішення про відмову у видачі патенту на винахід «Прибійна гідроелектростанція» за заявкою № а 2010 01932 та прийняти рішення про видачу патенту на винахід.

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

За результатами розгляду встановлено таке.

Заявку № а 2010 01932 на видачу патенту на винахід «Прибійна гідроелектростанція» було подано 22.02.2012. Заявники - Багно А.М. та Багно О.М.

При підготовці остаточного висновку кваліфікаційної експертизи було взято до уваги надані заявником у листі від 05.09.2011 (вх. № 2666244) опис та формулу винаходу, відкориговані заявником у відповідь на зауваження експертизи, викладені у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 11.04.2011 № 9414/ЗА/11.

За результатами кваліфікаційної експертизи закладом експертизи було встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним частиною 1 статті 7 Закону: за пунктами 1-2 формули не є промислово придатним.

Зазначений висновок обґрунтовано наступним.

У останній редакції формули винаходу заявник не усунув один із недоліків, який, на думку закладу експертизи, міститься у формулі винаходу, а саме залишив у остаточній редакції формули винаходу термін «гвинт регульованого кроку». Як зазначено експертом, «більш того, заявником було підкреслено функціональне призначення такого гвинта регульованого кроку застосуванням терміну «гребний».

Отже, зазначається у висновку, відмітна частина незалежного пункту 1 формули винаходу містить, ознаку «гвинт регульованого кроку», яка не базується на описі винаходу, зокрема, на тій його частині, де описана робота пристрою /п. 7.1.4 Правил складання/.

Далі у висновку зазначено: «Загальновідомо, що гребний гвинт регульованого кроку - вид рушія, який використовується для приведення в рух суден. При обертанні гребного гвинта кожна його лопать захоплює масу води з потоку, що набігає, і відкидає її назад, повідомляючи їй додаткову осьову і окружну швидкість; сила реакції цієї води, що відкидається, змушує судно рухатися вперед або назад, залежно від напрямку обертання гребного гвинта.

Отже не вода призводить гребний гвинт, в тому числі і гребний гвинт регульованого кроку в рух, а такий гвинт використовується для руху.

Таким чином, такий елемент прибійної гідроелектростанції, як гідродвигун або гідротурбіна заявником був охарактеризований ознаками «гребний гвинт регульованого кроку», що мають практично протилежне значення.

Тому, за наявності ознак («гребний гвинт регульованого кроку») у незалежному пункті 1 формули винаходу, експертиза робить висновок, що у матеріалах заявки відсутні описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у незалежному пункті формули (та, відповідно, у підпорядкованому йому залежному пункті формули /п. 6.5.1.1 Правил розгляду/. А саме, не дотримана вимога (b) зазначеного пункту Правил розгляду.

З урахуванням того, що вищезазначена вимога не дотримана, та відповідно до п. 6.5.1.3 Правил розгляду експертиза зробила висновок, що винахід, представлений у незалежному пункті 1 (та залежному пункті 2) формули, не відповідає умові промислової придатності.

Колегія Апеляційної палати розглянула висновки закладу експертизи, що вплинули на остаточний висновок про те, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності - промислова придатність, їх аргументацію, а також позицію апелянта, викладену в запереченні та додаткових матеріалах до нього, і зазначає таке.

Відповідно до пункту 7.1.4 Правил складання формула винаходу повинна базуватися на описі й характеризувати винахід тими самими поняттями, що містить опис винаходу.

У виправленому описі містяться слова: «в загороджувальній стінці 2 виконано наскрізний отвір 8, в якому встановлений гребний гвинт регульованого кроку (ГРК) 10, на осі якого змонтований гідрогенератор 11, з'єднаний з акумуляторною батареєю, розташованою в надбудові». Отже, опис винаходу містить ознаку, охарактеризовану поняттям «гребний гвинт регульованого кроку», для стислого викладення якого заявник використовує скорочення «ГРК», яке міститься також у відмітній частині пункту 1 формули винаходу. Описуючи роботу пристрою, заявник використовує зазвичай зазначене скорочення, наприклад у реченні: «За рахунок перепаду тиску вода витікає через наскрізний отвір 8, примушує обертатися ГРК 10», а також використовує нескорочене поняття, наприклад у реченні: «Завдяки застосуванню гребного гвинта регульованого кроку немає необхідності у реверсі гідрогенератора 11, коли рівень моря вище рівня води у водоймі».

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про те, що відмітна частина незалежного пункту 1 формули винаходу містить ознаку «гребний гвинт регульованого кроку», яка не базується на описі винаходу, зокрема, на тій його частині, де описана робота пристрою, безпідставним.

Відповідно до частини восьмої статті 6 Закону винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відповідно до пункту 6.5.1.1 Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу, зокрема, перевіряють наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Висновок про невідповідність винаходу зазначеній вище вимозі пункту 6.5.1.1 Правил розгляду зроблено на підставі того, що заявником використано поняття «гребний гвинт регульованого кроку». Гребний гвинт регульованого кроку - вид рушія, який використовується для приведення у рух суден. Отже, на думку закладу експертизи, використання зазначеного терміну для характеристики елементу гідроелектростанції, який приводиться у рух водою, є невірним, і це стало підставою для визнання винаходу таким, що не відповідає вимозі патентоздатності «промислова придатність».

Колегія Апеляційної палати вважає, що у первинних матеріалах заявки описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він (вона) охарактеризований у формулі. Незгода закладу експертизи з вживанням терміну, яким охарактеризовано ознаку, жодним чином не пов'язана з промисловою придатністю винаходу.

Колегія Апеляційної палати також розглянула питання щодо правомірності використання поняття «гребний гвинт регульованого кроку» у заявці № а 2010 01932.

У описі та формулі винаходу охарактеризовано загальновідомий пристрій (гребний гвинт регульованого кроку), який у заявленій гідроелектростанції виконує функцію, відмінну від тієї, що відома з рівня техніки, а саме функцію гідротурбіни.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заклад експертизи не має правових підстав заперечувати проти використання поняття «гребний гвинт регульованого кроку» у описі та формулі зазначеного винаходу. Слушними визнано аргумент апелянта, що в даному випадку гребний гвинт регульованого кроку використовується за новим призначенням, а також аргумент, що без використання цього поняття «необхідно було б додати опис принципу роботи та конструкції механізму повороту лопатей на різні кути».

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлений винахід «Прибійна гідроелектростанція» за заявкою № а 2010 01932 відповідає умові патентоздатності промислова придатність.

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 задовольнити частково.
2. Рішення від 23.12.2011 про відмову у видачі патенту на винахід «Прибійна гідроелектростанція» за заявкою № а 2010 01932 відмінити.
3. Матеріали заявки повернути для проведення експертизи на відповідність умовам патентоздатності: новизни та винахідницького рівня.

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

Головуючий колегії

С.Е.Гончаренко

Члени колегії

В.В.Пурик

Л.І.Тумко