

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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

16 листопада 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В. С. від 08.10.2012 № 119 у складі головуєчого Гончаренка С.Е. та членів колегії Курносової С.В., Тумко Л.І., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) від 20.08.2012 про відмову у видачі патенту на винахід “Дробарка Карпенка” за заявкою № а201205024 (апелянт – Карпенко Михайло Іванович).

На засіданні 16.11.2012 присутній:

апелянт – Карпенко Михайло Іванович.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – відсутній.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення від 02.10.2012 вх. № 14441 проти рішення Державної служби від 20.08.2012 про відмову у видачі патенту на “Дробарка Карпенка” за заявкою № а201205024;

копії матеріалів заявки № а201205024.

Аргументація сторін.

1. Апелянт – Карпенко Михайло Іванович заперечує проти рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід.

Апелянт стверджує, що в остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності вказано, що “...в первинних матеріалах заявки відсутнє згадування про таке поняття як “максимальний” (мається на увазі максимальний момент інерції перетину кутника), що не є вірним. В кресленні заявки чітко видно, що це саме максимальний момент інерції, оскільки в кресленні заявки вказана його вісь.

Враховуючи вказане, очевидно, що “експертиза не може однозначно тлумачити поняття “вісь максимального моменту інерції” і при подальшому розгляді заявки експертизою до уваги не береться, що є також грубою помилкою.

Експертиза пише: “згідно опису, технічним результатом даного винаходу є зменшення крутильних коливань дробарки”. Але ж в кінці заявки вказується як технічний результат і простота виконання дробарки. А експертиза повинна це враховувати (Правила розгляду заявки п. 6.4.3.).

Апелянт стверджує, що в протиставлених дробарках (GB 630545 А, GB 686124 А) немає вставок в ніжках дробарок. В даних пристроях полицка виконана заодно з ніжками, а не вставка, що далеко не одне і те ж, і тому не може порочити заявлене рішення.

Апелянту незрозуміло, за допомогою чого експертиза виявила на фото в протиставленій крупорушці (Крупорушка - Модели – Фотоальбом-KSV, [Інтернет-публікація] <http://ksv.do.am/photo/kruporushka/2-0-53>), всі заявлені ознаки, а в описі заявки, де вони чітко показані, не побачила і викинула з розгляду. Але ж і в згаданій крупорушці немає трикутної вставки, яка спрощує дробарку.

Апелянт стверджує, що в остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності вказано нічим не підтверджене узагальнення експертизи, що "...для фахівця в даній галузі зрозуміло й очевидно використання вставки будь-якої форми..." та винахід "складається з відомих частин, вибір яких і зв'язки між ними здійснено за відомими правилами і рекомендаціями".

З урахуванням наведених аргументів апелянт просить відмінити необґрунтоване рішення за заявкою № а201205024 та провести по ній експертизу, яка повинна або знайти ніжку дробарки із трикутною вставкою, або винести рішення про видачу патенту на винахід з узгодженим описом та формулою винаходу.

2. За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 27.07.2012 №17772/ЗА/12, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон): за пунктом 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 із 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).

1. Документи заявки, які взяті до уваги під час підготовки висновку: змінена формула винаходу на 1 арк. надана заявником з листом від 02.08.2012; первинний опис винаходу на 1 арк.; креслення на 1 арк.

2. Перевірка формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним чч. 4, 7, 8 ст. 12 Закону, відповідно до п. 6.4 Правил розгляду.

2.1 Експертиза проаналізувала відповідь заявника на попередній висновок кваліфікаційної експертизи, яка була подана з листом від 02.08.2012. Подані заявником матеріали містять змінену формулу.

У зміненій формулі заявник зазначає "...вісь максимального (в розумінні більшого) моменту інерції перетину кутника (його поперечного перетину) ніжки ...". Вищезгадані ознаки (підкреслено) були відсутні у першоподаній формулі. У

першоподаній зазначалося, що *“...вісь більшого моменту інерції перетину кутника ніжки...”*.

Аналіз даних матеріалів відповідно до вимог п. 7 Правил розгляду показав, що відкоригована формула винаходу не змінює сукупності ознак, яка була розкрита у першоподаній формулі.

По-перше, очевидно, що перетин кутника поперечний (хоча в першоподаній формулі це не уточнювалось, проте експертиза при розгляді першоподаної формули мала на увазі саме поперечний переріз). По-друге, в первинних матеріалах заявки відсутнє згадування такого поняття, як “максимальний”. Поняття “максимальний” і “більший” (термін “більший” було зазначено в першоподаній формулі) не є синонімами, оскільки максимальний може бути тільки один, а більших може бути безліч. Відповідно до п. 7.6 Правил розгляду, оскільки вказана ознака відсутня в первинних матеріалах заявки, тому вона виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, а також, відповідно до п. 7.15 Правил розгляду, під час подальшого проведення кваліфікаційної експертизи до уваги не береться. По-третє, поняття “більший момент інерції” є неоднозначним, оскільки (як зазначалося раніше) їх може бути безліч, і про який саме йде мова невідомо, а також не вказано початкову точку відліку: “більший за що”, “більше від чого”. Також в матеріалах заявки не вказано який саме кутник (рівнополичний, нерівнополичний) використовується в якості ніжок. Опираючись на конструкторсько-машинобудівельні довідники зрозуміло, що саме від виду та номеру профілю кутника залежить орієнтація вісі моменту інерції про яку йде мова у формулі винаходу (у випадку рівнополичного кутника, у нерівнополичного кутника вісь максимального моменту інерції взагалі відсутня).

Тому Експертиза не може однозначно тлумачити поняття *“...вісь максимального (в розумінні більшого) моменту інерції перетину кутника (його поперечного перетину) ніжки ...”*.

Таким чином, відповідно п. 6.4.13 Правил розгляду, наведена вище неідентифікована ознака при подальшому розгляді заявки експертизою до уваги не береться.

2.2 При перевірці зміненої формули згідно п. 6.4.2 Правил розгляду в межах розкритої суті винаходу з врахуванням ідентифікованих ознак встановлено наступне.

Згідно опису, технічним результатом даного винаходу є зменшення крутильних коливань дробарки.

Однак не зрозуміло, яким чином при виготовленні ніжок із кутника з внутрішньою трикутною плоскою вставкою, що кріпиться до плити дробильної камери, та встановленні їх під гострим кутом до вертикальної вісі дробильної камери, при якому вісь максимального моменту інерції кутника ніжки перетинає вісь камери буде впливати на зменшення крутильних коливань дробарки.

Отже, у формулі винаходу немає сукупності ознак, при якій досягається зазначений заявником технічний результат.

3. Перевірка винахідницького рівня винаходу згідно з ч. 7 ст. 7 Закону та відповідно до п. 6.5.3 Правил розгляду.

3.1 Документи з рівня техніки:

Д1: MD 1832 B2; 31.01.2002

Д2: GB 630545 A; 17.10.1949

Д3: GB 686124 A; 21.01.1953

Д4: US 5465912 A; 14.11.1995

Д5: Крупорушка - Модели – Фотоальбом-KSV, [Інтернет-публікація] <http://ksv.do.am/photo/kruporushka/2-0-53>, (знайдено 09.07.2012 та опубліковано 26.05.2011).

3.2 У відповідності до п. 2.2 даного висновку, Експертизі при подальшому розгляді заявки підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на зазначений технічний результат не потрібно (п. 6.5.3.7 Правил розгляду).

З рівня техніки відомий патентний документ Д1, в якому описується дробарка (див. назву винаходу), яка включає вертикальну дробильну камеру (див. поз.2 фіг.1; реферат) на ніжках (див. поз. 9 фіг.1). Ніжки виконані з кутників (див. поз.9 фіг.2) та прикріплені до верхньої плити дробильної камери (див. фіг.1).

В дужках надані посилання на позиції креслення протиставленого документа Д1.

Відрізняється заявлене рішення від вищевказаного тим, що ніжки мають внутрішню верхню трикутну плоску вставку, прикріплену двома сторонами до поличок кутника і площиною до плити дробильної камери, та встановлені під гострим кутом до вертикальної осі дробильної камери.

Однак з рівня техніки відомий документ Д2 в якому описується дробарка (див. назву винаходу), яка включає вертикальну дробильну камеру (див. фіг.1) на ніжках (див. поз.11 фіг.1) та вхідний патрубок (див. поз.18 фіг.1). Ніжки мають внутрішню верхню плоску вставку (див. фіг.1), якою кріпляться до плити дробильної камери. (Вищезгадані ознаки також відомі з Д3).

Крім того, для фахівця в даній галузі зрозуміло й очевидно використання вставки будь-якої форми, що кріпиться до поличок кутника і площиною до плити дробильної камери.

Також з рівня техніки відомий документ Д5 в якому описується дробарка, ніжки якої встановлені під гострим кутом до вертикальної осі дробильної камери (див. креслення).

Таким чином, порівняльний аналіз показав, що заявлений об'єкт за незалежним пунктом зміненої формули винаходу, в об'ємі у відповідності до п.2.1 даного висновку, складається з відомих частин, вибір яких і зв'язки між ними здійснено за відомими правилами та рекомендаціями. Тому є підстави вважати, що даний винахід не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", оскільки для фахівця в цій галузі він явно впливає з рівня техніки (ч.7 ст. 7 Закону та п. 6.5.3.5 Правил розгляду).

Крім того, навіть якщо приймати до уваги ознаки, про які йде мова в п.2.1, з рівня техніки відомий документ Д5 в якому ці ознаки розкриті (див. креслення, де ніжки дробарки виконані з рівнополичних кутників, що розташовані під гострим кутом до осі дробарки та мають орієнтацію, при якій вісь максимального моменту інерції кутника ніжки перетинає вісь камери).

Враховуючи вищевикладені аргументи, експертиза прийняла остаточний висновок, що даний винахід не відповідає умові патентоздатності “винахідницький рівень”, оскільки для фахівця в цій галузі він явно впливає з рівня техніки (ч.7 ст. 7 Закону та п. 6.5.3, 6.8.2 та 6.8.1 Правил розгляду).

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

Відповідно до п.6.5.3.1. Правил розгляду, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

Відповідно до вимог п.6.5.3.2. Правил розгляду, при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

При встановленні відомості сукупності суттєвих ознак заявленого винаходу з рівня техніки було встановлено наступне.

Формула винаходу, яка була подана заявником з листом від 08.08.2012 у відповідь на попередній висновок експертизи від 27.07.2012 №17772/ЗА/12 містить ознаки “внутрішня трикутна плоска вставка, прикріплена двома сторонами до полицок кутника”. Аналіз протиставлених документів показав, що в них не описані дані ознаки. В документі GB 630545, на який посилається експертиза в остаточному висновку, описана конструкція ніжки дробарки, що має дугоподібну форму і має виконану заодно з нею полицку аналогічної форми.

Також вказана формула винаходу містить ознаки “щоб вісь максимального (в розумінні більшого) моменту інерції кутника (його поперечного перетину) ніжки перетинала вісь камери”. Дані ознаки не були прийняті експертизою до уваги, як вказано в остаточному висновку, оскільки в першоподаних матеріалах заявки відсутнє згадування такого поняття, як “максимальний”, а поняття “більший момент інерції” є неоднозначним, що приводить експертизу до висновку про неможливість однозначного тлумачення поняття “вісь максимального (в розумінні більшого) моменту інерції перетину кутника (його поперечного перетину) ніжки”.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що аналіз літератури в галузі опору матеріалів (див. <http://matsopru.ru/lektsii-po-sopromatu/41-glavnye-osi-inercii-i-glavnye-momenty-inercii.html>) дає наступні відомості: “головні центральні осі інерції – це такі взаємно перпендикулярні осі, що проходять крізь центр тяжіння перерізу, відносно яких відцентровий момент інерції дорівнює нулю, а осьові моменти інерції мають найбільше та найменше значення”.

З довідникової літератури (див. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, Том 1, Москва.: Машиностроение, 1979. – С.140, 142) відоме

розташування головних центральних осей перерізу кутника. Враховуючи представлені в матеріалах заявки креслення, на яких показано, що головна центральна вісь інерції перерізу кутника ніжки дробарки, відносно якої момент інерції має найбільше значення, перетинає вісь камери, колегія Апеляційної палати робить висновок про можливість однозначного розуміння фахівцем вищевказаних ознак.

Також в остаточному висновку вказано, що якщо прийняти до уваги ознаки “вісь максимального (в розумінні більшого) моменту інерції перетину кутника (його поперечного перетину) ніжки” з рівня техніки відомий документ (креслення), в якому розкриті ознаки “ніжки дробарки виконані з рівнополичних кутників, що розташовані під гострим кутом до осі дробарки та мають орієнтацію, при якій вісь максимального моменту інерції кутника ніжки перетинає вісь камери” (Крупорушка - Модели – Фотоальбом-KSV, [Інтернет-публікація] <http://ksv.do.am/photo/kruporushka/2-0-53>, знайдено 09.07.2012 та опубліковано 26.05.2011).

Колегія Апеляційної палати вважає, що вказаний висновок суперечить висновку про неможливість ідентифікації вказаних ознак. Крім того, в попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 27.07.2012 №17772/ЗА/12 не було вказано про відомість даних ознак з посиланням на комплект креслень даного документа (<http://ksv.do.am/load/kruporushka/1-1-0-32>, креслення K63.03.00СБ, публ. 08.07.2011). На думку колегії Апеляційної палати, це позбавило заявника можливості проаналізувати зазначені відомості та надати свої аргументи на користь патентоздатності заявленого винаходу.

Враховуючи сказане, колегія Апеляційної палати робить висновок, що відомість з рівня техніки, який був проаналізований експертизою, усіх суттєвих ознак заявленого винаходу не встановлено.

При встановленні відомості з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату було встановлено наступне.

Заявник в описі винаходу вказує на те, що технічним результатом винаходу є підвищення рівномірності подачі матеріалів у дробильну камеру за рахунок зменшення крутильних коливань дробарки при запуску та роботі. Також як технічний результат вказана простота виконання.

В остаточному висновку експертиза зазначає, що “у формулі винаходу немає сукупності ознак, при якій досягається зазначений заявником технічний результат”. У відповідності до цього експертизою зроблено висновок про те, що підтвердження впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно.

Колегія апеляційної палати вважає, що даний висновок суперечить наведеному в попередньому висновку експертизи від 27.07.2012 №17772/ЗА/12 твердженню про те, що поєднання відомих з протиставлених документів ознак забезпечує досягнення того ж самого технічного результату, що і заявлений винахід, а саме підвищення рівномірності подачі матеріалів у дробильну камеру та якості подрібнення при простоті виконання.

Аналіз проведений колегією Апеляційної палати вказаних експертизою протиставлених документів показав, що в них не описано одержання вказаного заявником технічного результату, що полягає в підвищенні рівномірності подачі матеріалів у дробильну камеру та якості подрібнення за рахунок зменшення крутильних коливань дробарки. Такий технічний результат, як простота у виготовленні та в ремонті пристрою зазначений у тексті документа: Крупорушка - Модели – Фотоальбом-KSV, [Інтернет-публікація] (<http://ksv.do.am/load/kruporushka/1-1-0-32>).

Виходячи із сказаного, колегія Апеляційної палати робить висновок, що відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату не встановлено.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає висновок експертизи про те, що заявлений винахід не відповідає умові винахідницького рівня, необґрунтованим.

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 Карпенка М.І. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 20.08.2012 про відмову у видачі патенту на винахід “Дробарка Карпенка” за заявкою № а201205024 відмінити.
3. Матеріали заявки повернути на кваліфікаційну експертизу для її продовження з урахуванням висновків колегії Апеляційної палати.

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

Головуючий

С.Е.Гончаренко

Члени колегії

С.В.Курносова

Л.І.Тумко