

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСН 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

13 грудня 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 24.06.2011 № 53 у складі головуєчого Ландик В.А. та членів колегії Курносової С.В., Павловської І.В., розглянула заперечення проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 12.04.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища у корисну роботу і пристрій для його здійснення" за заявкою № а 2010 00506 (апелянт — Гончаренко Сергій Петрович).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 21.10.2011 та 13.12.2011, на якому були присутні:

апелянт – Гончаренко С.П.;
представник апелянта – патентний повірений Шахова Т.П.;
представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – головний експерт Головач П.О.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення (вх. № 8583 від 20.06.2011) проти рішення Держдепартаменту від 12.04.2011 за заявкою № а 2010 00506 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища у корисну роботу і пристрій для його здійснення";

копії документів заявки № а 2010 00506;
додаткові матеріали від 25.10.2011, вх. № 15035.

Аргументація апелянта

Апелянт – Гончаренко Сергій Петрович, заперечує проти рішення Держдепартаменту від 12.04.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища у корисну роботу і пристрій для його здійснення" за заявкою № а 2010 00506 і не погоджується з висновком експертизи, що заявлений спосіб відомий з рівня техніки і його описано у патенті Великобританії № 172284 А.

Апелянт вважає, що експертиза невірно трактує пояснення заявника стосовно можливості використання явища флатера та позитивної роботи нестационарних аеродинамічних і гідродинамічних сил і моментів (НАВ) для досягнення нового технічного ефекту.

Апелянт стверджує, що запропоновані спосіб і пристрій дають можливість керувати виникненням коливань типу флатер і позитивною роботою НАВ.

Всі відомі джерела науково-технічної інформації описують флатер (різновид вібрацій) як шкідливе і небезпечне явище, в результаті якого виникають динамічні напруги в конструкціях літальних апаратів, що може призвести до їх руйнування.

При реалізації запропонованого способу перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища в корисну роботу та пристрою для його здійснення відбувається гарантований рух робочого елемента (РЕ) при взаємодії з потоком текучого середовища в режимі автоколивань типу флатер. Управління режимом автоколивань здійснюється завдяки створенню оптимальних умов для виникнення і підтримки позитивної роботи сумарних НАВ, що не тільки гарантовано захищає пропонований механізм від руйнування, але й цю руйнівну енергію перетворює на корисну роботу. Енергія при цьому береться не за рахунок флатера, а за рахунок позитивної роботи НАВ, які виникають одночасно з виникненням режиму самозбудних коливань або флатера.

Апелянт також наголошує на тому, що винахід за патентом Великобританії № 172284 не може бути протиставлений заявленому винаходу, оскільки ці два винаходи мають різні призначення.

Апелянт аналізує протиставлений йому закладом експертизи документ і зазначає, що описаний в ньому пристрій не може здійснити перетворення кінетичної енергії потоку в корисну роботу, є насосом для перекачування рідини, має іншу кінематичну схему.

Апелянт зазначає: "Ніколи мінімум шестиланковий передавальний механізм [6], що має два незалежних приводи для передачі обертальних і зворотно-поступальних переміщень, у якого при передачі кінетичної енергії потоку на динамічний поршень виникають два найефективніші способи боротьби з явищем флаттера (додаткове механічне демпфірування й частотне відбудування - $[4 - 2]$ не зможе не тільки перетворювати кінетичну енергію потоку в корисну роботу аналогічно запропонованому чотириланковому механізму з одним приводом [7], принцип дії якого й співвідношення коливань спрямовані на перетворення кінетичної енергії потоку в корисну роботу, але просто підтримувати звичайні коливання...

У поданій заявці заявляється спосіб перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища у корисну роботу за допомогою чотириланкового механізму з одним приводом. Ми не претендуємо на пристрій для відтворення кінематики переміщень за допомогою мінімум шестиланкового механізму із двома незалежними приводами [6]".

Апелянт не погоджується з припущенням закладу експертизи, що згідно з описом до патенту Великобританії № 172284 А лопать W закріплена консольно, оскільки така конструкція не показана на кресленні і не розкрита ні в описі пристрою, ні в описі його роботи.

Апелянт зазначає, що домисли і припущення експертизи не підкріплені посиланнями на відомі джерела і тому не є доказовими.

Спираючись на викладене, апелянт вважає, що протиставлений закладом експертизи документ (патент Великобританії № 172284 А) не може бути підставою для висновку, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є новим.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту від 12.04.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища у корисну роботу і пристрій для його здійснення" за заявкою № а 2010 00506, взяти до уваги викладені доводи та прийняти рішення про видачу патенту за цією заявкою.

Крім того, апелянт (заявник) наголосив, що він не відмовляється скоригувати формулу винаходу.

Аргументація закладу експертизи

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 10.06.2010, №23349/3, 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 1 формули не є новим.

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 (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 р. № 22 (Правила складання).

В остаточному висновку експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності зазначено, що з рівня техніки відомий удосконалений механізм передачі потужності – пат. Великобританії за № 172284 А – джерело [1].

Із цього джерела відомо, що механізм перетворення енергії може бути двигуном, який сам приводиться в дію від рухомого середовища (рядки 17 і 18 на 1-й стор.). Також відомий спосіб і механізм перетворення енергії рухомого середовища в механічну енергію.

Зі згаданого джерела відомо, що механізм перетворення енергії приводять у дію плинним середовищем (рядки 13-18 на с. 1 опису). Тобто перетворюють кінетичну енергію потоку в механічну. При цьому використовують лопаті W як РЕ (рядки 3-5 на с. 2, п. 1 формули тощо), які взаємодіють з середовищем. Ці РЕ примушують здійснювати гармонійні (подібні до синусоїдальних) обертальні і зворотно-поступальні рухи, які обумовлює кінематична будова згаданого механізму (фіг. 2, рядки 3-23 на с. 2 опису, п. 1 формули). Також зі згаданого джерела відомо (рядки 84 і 85 на с. 2), що енергію можна передавати від РЕ зокрема через кривошип К як пристрій передачі потужності. Зрозуміло мається на увазі, що енергію далі передають на пристрій відбору (споживання) потужності.

У згаданому джерелі відсутня пряма вказівка на консольне (cantilever) закріплення РЕ. Натомість вказано, що лопать W жорстко прикріплена до шатуна Р перпендикулярно до нього (під прямим кутом) у точці, до якої прикладається результуюча сила, діюча на лопать (рядки 5-11 на с. 2). Відтак можна припустити,

що лопать прикріплена до шатуна приблизно посередині своєї довжини, якщо вона симетрична. В такому випадку жорстко закріплені обабіч до шатуна половини лопаті діють як консольно закріплені лопаті. З іншого боку, на фіг. 2 напрямна Z зображена як суцільна, тобто без прорізу, який був би потрібний для того, щоб можна було приєднати до ковзуна другу половину лопаті W, що мала б знаходитися «від нас» у показаному на фіг. 2 механізмі. В такому випадку можна припустити, що лопать W кріпиться одним кінцем до шатуна P, а другий кінець лопаті вільно спрямований у напрямку "на нас", тобто лопать закріплена консольно. При цьому з рівня техніки, що відповідає джерелу [1], було відомо (див. ст. "Лопасть" у додатку - джерело [4]), що лопаті W, як правило, закріплюються консольно (як, зокрема, лопаті гвинтів літаків, лопаті весел, гребних гвинтів тощо).

Таким чином, всі ознаки (або подібні їм) винаходу в тому вигляді, як він представлений в п. 1 формули, по суті явно чи опосередковано відомі зі згаданого джерела, про що заявникові було повідомлено у згаданому висновку В-24. Тобто цей винахід є частиною рівня техніки і тому він не є новим (п. 6.5.2 Правил розгляду) і не є патентоздатним.

Відповідно до п. 6.8.4 Правил розгляду якщо встановлено, що один із заявлених винаходів, представлених у формулі, непатентоздатний і заявник не виключив із формули характеристику цього винаходу, то приймається рішення про відмову у видачі патенту.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, врахувала доводи, викладені в остаточному висновку закладу експертизи, в запереченні апелянта та додаткових матеріалах та наведені сторонами під час засідань колегії Апеляційної палати, і зазначає таке.

Висновок експертизи "заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону: за пунктом 1 формули не є новим" зроблено щодо одного з незалежних пунктів наданої на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 10.06.2010, №23349/3 зміненої багатоланкової формули винаходу від 17.10.2010, яка містить 13 пунктів, з яких два (1 та 9) – незалежні.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності Держдепартаментом прийнято рішення від 12.04.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища у корисну роботу і пристрій для його здійснення" за заявкою № а 2010 00506. В рішенні зазначено, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є новим.

Згідно з частиною третьою статті 7 Закону та пунктом 6.5.2.1 Правил розгляду винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Згідно пунктом 6.5.2.3 Правил розгляду перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

Для визначення правомірності висновку закладу експертизи щодо невідповідності винаходу за незалежним пунктом 1 формули умові новизни колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз сукупності ознак

заявленого винаходу, наведених у незалежному пункті 1 формули, та ознак відомого винаходу за патентом Великобританії № 172284 А, протиставленого закладом експертизи заявленому винаходу.

У відомому винаході за патентом Великобританії № 172284 А, як і в заявленому, робочі елементи розміщено в потоці текучого середовища з наданням їм одночасно гармонійних обертального і зворотно-поступального переміщень.

В описі відомого винаходу зазначено, що при розташуванні робочих елементів (лопатей) в потоці текучого середовища, пристрій буде працювати як двигун, що приводиться в дію цим середовищем. Це послужило підставою для припущення закладу експертизи, що при роботі відомого пристрою можливе перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища в корисну роботу. У той же час, в зазначеному документі не розкрито механізм передачі енергії, що виробляється, від робочого елемента до пристрою для відбору потужності, без чого можливість зазначеного перетворення залишається лише припущенням.

Крім того, ні в описі відомого винаходу ні на його кресленнях не йдеться про консольне розміщення робочого елемента в потоці текучого середовища, як про це зазначено в пункті 1 формули заявленого винаходу.

З викладеного випливає, що розкрита в описі до патенту Великобританії № 172284 А робота пристрою передачі потужності містить не всі ознаки, вказані у п. 1 формули заявленого винаходу, і тому зазначений документ не може свідчити про те, що заявлений винахід є частиною рівня техніки.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що висновок закладу експертизи про те, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є новим - необґрунтований.

Колегія Апеляційної палати звертає увагу на те, що для обґрунтування висновку експертизи використовується вираз "всі ознаки (або подібні їм) винаходу в тому вигляді, як він представлений в п. 1 формули, по суті явно чи опосередковано відомі ...", хоча "опосередкована відомість" та "відомість ознак, подібних до ознак винаходу" не передбачена ні Законом, ні встановленими на його основі правилами.

Відповідно до пункту 6.5.4.2 Правил розгляду, якщо заявлено групу винаходів, то перевірку на відповідність умовам патентоздатності проводять для кожного винаходу групи окремо.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою (остаточному висновку), що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.

З цього випливає, що висновок закладу експертизи, на підставі якого Установа приймає рішення, має містити кінцеві результати експертизи щодо кожного винаходу заявленої групи винаходів.

В остаточному висновку закладу експертизи від 12.04.2011 № 9658/ЗА/11 відображено результати експертизи лише щодо одного з двох винаходів заявленої

групи винаходів, що суперечить частині третій статті 16 Закону з урахуванням пункту 6.5.4.2 Правил розгляду.

Для обґрунтування висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності заклад експертизи посилається на пункт 6.8.4 Правил розгляду, але цитує його з деякими змінами:

"якщо встановлено, що один із заявлених винаходів, представлених у формулі, непатентоздатний і **заявник не виключив із формули характеристики цього винаходу**, то приймається рішення про відмову у видачі патенту", - у той час, як положення цього пункту є таким:

"якщо встановлено, що один із заявлених винаходів, охарактеризованих у формулі, непатентоздатний і **заявник відмовляється скоригувати формулу або виключити з неї характеристику цього винаходу**, то Держдепартамент приймає рішення про відмову у видачі патенту".

Відповідно до пунктів 6.5.4.2 - 6.5.4.4 Правил розгляду, "якщо не всі винаходи групи відповідають умовам патентоздатності, то заявника повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо цього і, за потреби, вилучити з формули незалежний(ні) пункт(ти) з підпорядкованими йому залежними пунктами (якщо такі є), який (які) характеризує(ють) винахід (винаходи), що не відповідає(ють) умовам патентоздатності, або подати зазначений(ні) пункт(ти) у відкоригованому вигляді.

Якщо заявник у зазначених вище випадках подасть змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки проводиться згідно з пунктами 6.4 і 6.5 цих Правил відносно винаходу (винаходів), охарактеризованого(их) у зміненій формулі.

Якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і Держдепартамент приймає рішення про відмову у видачі патенту".

Колегія Апеляційної палати не виявила в документах закладу експертизи за заявкою № а 2010 00506 пропозиції вилучити з формули незалежний пункт з підпорядкованими йому залежними пунктами, який характеризує винахід, що не відповідає умовам патентоздатності, або подати зазначений пункт у відкоригованому вигляді і не виявила в документах заявника відмови скоригувати формулу.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що експертизу проведено з порушенням процедури, висновок закладу експерти "заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності" є необґрунтованим, а рішення, прийняте на підставі необґрунтованого висновку - неправомірним.

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 Гончаренко С.П. задовольнити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності від 12.04.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб перетворення кінетичної енергії потоку текучого середовища у корисну роботу і пристрій для його здійснення" за заявкою № а201000506 відмінити.
3. Матеріали заявки № а 2010 00506 повернути для проведення експертизи.

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

Головуючий колегії

В.А.Ландик

Члени колегії

С.В.Курносова

І.В.Павловська