

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

05 червня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 10.05.2012 № 39 у складі головуєчого Гончаренка С.Е. та членів колегії Кобця І.С., Шевелевої Т.М., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 07.11.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗЧИЩЕННЯ З ПОВЕРХНІ ЛЬОДУ І УЩІЛЬНЕНОГО СНІГУ ТА/АБО ОБРОБЛЕННЯ ҐРУНТУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ" за заявкою № а2002021431 (апелянти — Погорельський С.В., Денісова Ю.С., Бурилко А.В., Радченко О.С.).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 06.04.2012, 05.06.2012.

Представник апелянтів – Погорельський С.В.

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

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи: заперечення (вх. № 263 від 10.01.2012); документ від 09.12.2011 про сплату збору за подання заперечення; копії документів заявки № а2002021431.

Аргументація сторін:

За результатами кваліфікаційної експертизи на підставі остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 15.11.2010, №3558/ЗА/10, Державною службою прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗЧИЩЕННЯ З ПОВЕРХНІ ЛЬОДУ І УЩІЛЬНЕНОГО СНІГУ ТА/АБО ОБРОБЛЕННЯ ҐРУНТУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ" за заявкою № а2002021431. 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 1 формули не має винахідницького рівня.

Апелянт - Погорельський С.В., Денісова Ю.С., Бурилко А.В., Радченко О.С., заперечує проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗЧИЩЕННЯ З ПОВЕРХНІ ЛЬОДУ І УЩІЛЬНЕНОГО СНІГУ ТА/АБО ОБРОБЛЕННЯ ҐРУНТУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ" за заявкою № а2002021431 та зазначає наступне:

Апелянт вважає, що винахід відповідає умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень.

Апелянт зазначає, що ознака "заглиблення або підйом за заданим... відносно руху приводу напрямком" не розкрито у протиставленому патенті UA № 19724, оскільки таке заглиблення здійснюють по певній траєкторії відносно напрямку руху приводу. Пантограф здійснює заглиблення всіх робочих органів по однаковій траєкторії (по колу), копір здійснює заглиблення за формою копіра, штирем – потрібно регульоване заглиблення, як за траєкторією, так і по силі. Ознака "заглиблення здійснюють підпружинено" вилучена апелянтом за наполяганням експерта, однак апелянт вважає, що в протиставленому патенті UA № 19724 заглиблення відбувається без підпружинення, а підпружинено різальний елемент в поперечному заглибленню напрямку для того, щоб при зустрічі пристрою з перепорою, останній, рухаючись в поперечному відносно руху напрямку, не пошкодив робочий орган.

Відносно іншого протиставленого документу UA № 29351А апелянт зазначив, що кутом атаки регулюють глибину заглиблення, а не напрямок заглиблення. Напрямок заглиблення відносно руху пристрою і заглиблення відносно руху – це різні речі. Тоді, як в заявленому технічному рішенні відсутній кут атаки.

Апелянт зазначив, що експерт наводить приклади підйому та опускання знарядь обробітку, а в заявленому технічному рішенні його переміщують відносно руху пристрою вперед чи назад для того, щоб підняти або опустити знаряддя. В протиставлених матеріалах, патенті US № 3847437 робочий орган не переміщують відносно руху пристрою для підйому або опускання робочих органів, тоді як в заявленому технічному рішенні переміщення здійснюється за напрямком переміщення приводу вперед – назад, а також вгору – вниз і відносно пристрою в середині пристрою. Відзначивши, що:

- підпружинення здійснюється відносно приводу вперед – назад та відносно вузлів зв'язку з приводом;

- робочі органи рухаються, обертаючись навколо поперечної осі, тоді як в протиставленому патенті US № 3847437 робочі органи рухаються віссю свого обертання під кутом відмінним від 90° до напрямку руху пристрою.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 07.11.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗЧИЩЕННЯ З ПОВЕРХНІ ЛЬОДУ І УЩІЛЬНЕНОГО СНІГУ ТА/АБО ОБРОБЛЕННЯ ҐРУНТУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ" та продовжити експертизу заявки № а2002021431 за новоподаною формулою винаходу.

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 № а2002021431 на видачу патенту на винахід "СПОСІБ ЗЧИЩЕННЯ З ПОВЕРХНІ ЛЬОДУ І УЩІЛЬНЕНОГО СНІГУ ТА/АБО ОБРОБЛЕННЯ ҐРУНТУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ" подана 20.02.2002. Заявники — Погорельський С.В., Денісова Ю.С., Бурилко А.В., Радченко О.С.

Під час кваліфікаційної експертизи заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 07.04.2009 (вих. № 11944), в якому зазначено, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є промислово придатним, оскільки в незалежному пункті формули відсутні ознаки, які б вказували, за допомогою чого змінюють занурення щонайменше одного робочого органу та яким чином це роблять. Тобто, здійснення винаходу в такому вигляді неможливо.

15.06.2009 заявником надіслано відповідь, в якій він не погодився з висновком та надав відкориговану формулу винаходу.

14.12.2009 (вих. № 47889/3) заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи, в якому зазначено, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є новим та не має винахідницького рівня.

У висновку зазначено, що при перевірці новизни (п.6.5.2 Правил розгляду) з рівня техніки відомий пристрій для сколювання льоду і ущільненого снігу (патент UA № 19724), принцип дії якого полягає в наступному: відомий пристрій, який складається з основи, відносно якої обертаються різальні елементи, що розміщені на нахилених осях, заглиблюють в оброблюване середовище та переміщують за допомогою ручки. Враховуючи природні нерівності оброблюваного середовища різальні елементи будуть заглиблюватись на протязі часу обробки нерівномірно - то більше заглиблюватись, то менше. В даному випадку буде мати місце зміна занурення робочих органів. Таким чином, закладом експертизи зроблено висновок про те, що заявлений "спосіб" є частиною відомого рівня техніки, тобто не відповідає умові патентоздатності "новизна" згідно п.6.5.2. Правил розгляду. При цьому заявлений в незалежному пункті 10 формули "пристрій для обробітку льоду і ущільненого снігу для зчищення його з поверхні та обробітку ґрунту" є новим.

Перевірка винахідницького рівня (п.6.5.3. Правил розгляду) показала, що з рівня техніки відоме дискове ґрунтообробне знаряддя (патент UA № 29351 А) принцип дії якого полягає в наступному: робочі органи заглиблюють в ґрунт та переміщують трактором (приводом). При цьому в залежності від конкретних ґрунтово-кліматичних умов секції робочих органів встановлюють під певним кутом атаки відносно лінії, перпендикулярної напрямкові руху агрегату. А це, в свою чергу, впливає на заглиблення робочих органів, оскільки глибина рихлення залежить від "кута атаки". Підтверджувати відомість впливу сукупності ознак на технічний результат не

потрібно, оскільки технічний результат не досягається (п. 6.5.3.7 Правил розгляду). На думку закладу експертизи, заявник доповнив відомий спосіб іншою відомою частиною (зміна занурення робочих органів). Таким чином, закладом експертизи зроблено висновок, що заявлений "спосіб" не відповідає умові винахідницького рівня згідно п.6.5.3.5 Правил розгляду.

У висновку закладом експертизи було запропоновано видалити з формули об'єкт "спосіб", тобто 1-9 пункти, та залишити тільки незалежний пункт формули 10 "пристрій".

12.07.2010 заявником надана відповідь, в якій він не погодився з пропозицією закладу експертизи вилучити пункти 1-9 формули винаходу, та надіслав відкориговану формулу винаходу.

15.11.2010 (вих. № 3558/ЗА/10) заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи, в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності: за пунктом 1 формули не є новим, за пунктами 1, 4, 6 формули не має винахідницького рівня.

У висновку зазначено, що з рівня техніки відомий пристрій для сколювання льоду і ущільненого снігу (патент UA № 19724), в якому міститься варіанти альтернатив заявленого винаходу (саме прикладене навантаження задає напрямок занурення різальних елементів; різальні елементи можуть бути виконані з пружинистого матеріалу або розміщені на пружинистих елементах, що заглиблення різальних елементів буде підпружиненим; спосіб переміщення в оброблюваному середовищі відомого пристрою з різальними елементами, виконаними з пружинного матеріалу). Таким чином, заклад експертизи зауважив, що заявлений "спосіб" є частиною відомого рівня техніки, тобто не відповідає умові патентоздатності "новизна" згідно п.6.5.2. Правил розгляду.

Перевірка винахідницького рівня (п.6.5.3. Правил розгляду) показала, що з рівня техніки відоме дискове ґрунтообробне знаряддя (патент UA № 29351 А), в якому зазначено інші варіанти альтернатив заявленого винаходу (регулюванню кута атаки регулюється і напрямок занурення різальних елементів; можливість регулювати "кут атаки" під час руху пристрою тощо), які відомі також з патенту US № 3847437. Таким чином, заклад експертизи зауважив, що заявлений "спосіб", враховуючи всі варіанти альтернатив, не відповідає умові винахідницького рівня згідно п.6.5.3.5 Правил розгляду. Заявлений в незалежному пункті 11 формули пристрій відповідає умові винахідницького рівня.

Закладом експертизи було також зазначено, що при підготовці відповіді заявнику необхідно врахувати наступне:

а) ознака залежного пункту 5 формули "сила зв'язку" є неідентифікованою з відомого рівня техніки. Згідно Нового политехнического словаря (гл. ред. А.Ю.Ишлинский), Москва, 2000 "связь механическая – ограничение, налагаемое на положение или движение механической системы";

б) залежний пункт 10 формули, складений з порушенням п. 7.3.5 Правил складання, оскільки розвиває ознаку "місце кінематичного з'єднання

кінця штиря або паралелограма", яка відсутня в незалежному пункті формули, якому він підпорядкований, оскільки в незалежному пункті 1 формули взагалі не йдеться про штир або паралелограм та місце їх з'єднання;

с) залежний пункт 4 формули відомий з патенту UA № 19724, залежний пункт 6 формули відомий з патенту UA № 29351, тому включення їх до незалежного пункту формули не змінить висновку щодо невідповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності;

д) в прикладах здійснення способу та виконання пристрою описані лише спосіб (та пристрій) обробітку льоду і ущільненого снігу ... або обробітку ґрунту, при цьому спосіб або пристрій обробітку одночасно льоду та ґрунту, що розміщений під ним, не описаний. На думку закладу експертизи, правильно зазначено саме в описі, оскільки недоцільно оброблювати ґрунт разом з рихленням льоду (снігу). Заявнику потрібно виправити невідповідність між формулою та описом винаходу;

е) зважаючи на те, що спосіб за незалежним пунктом 1 формули охарактеризований в дуже узагальненому вигляді, що призводить до невідповідності його умовам патентоздатності, а заявлений в незалежному пункті 11 формули пристрій є патентоздатним, то експертиза пропонує заявнику до сукупності ознак способу включити в незалежний пункт формули ознаку, яка б вказувала, що він здійснюється за допомогою заявленого пристрою, та поміняти місцями незалежні пункти формули, виправивши при цьому всі недоліки формули, зазначені у висновку.

11.07.2011 заявником надано відповідь на висновок, в якому відкоригував формулу та опис винаходу.

В остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи заклад експертизи зазначає, що відкоригована формула, надана у листі заявника від 11.07.2011, за пунктом 1 формули не відповідає умовам патентоздатності: "винахідницький рівень".

В пункті 1 формули заявник лише уточнив ознаку "переміщення відносно руху" як "переміщення відносно руху приводу", що забезпечило усунення невідповідності заявленого "способу" умові "новизна". Але оскільки в пункті 1 формули відсутні суттєві ознаки, які б характеризували умови виконання дій, а є лише декларативні та такі, що не підтверджені сукупністю ознак, зазначених в пункті 1 формули, закладом експертизи зроблено висновок щодо невідповідності заявленого способу умові "винахідницький рівень".

За результатами проведення експертизи заявки та з урахуванням відповідей заявника, закладом експертизи зроблено висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи.

На підставі цього висновку Державною службою прийнято рішення від 07.11.2011 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № 2002 021431, оскільки заявлений винахід за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня.

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 та 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).

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

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.

Відповідно до пункту 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.

Відповідно до пункту 6.5.3.6. Правил розгляду відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об'єднання двох і більше джерел інформації або їх частин, різних витягів з одного й того самого джерела або з будь-яких різних джерел інформації. Допускається залучення аргументів, заснованих на загальновідомих у конкретній галузі техніки знаннях без зазначення будь-яких джерел інформації. При подальшому розгляді заявки заявнику повідомляють про такі джерела інформації, якщо він буде наполягати на цьому.

Проаналізувавши повідомлення закладу експертизи, відповіді апелянта та надані на засіданні пояснення, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Ознака винаходу "заглиблення здійснюють за регульованим напрямком" відома з рівня техніки, а ознака "заглиблення здійснюють за заданим напрямком" є загальновідомою, оскільки напрямок заглиблення робочих органів задається за допомогою привідного механізму. Цілком очевидна також можливість задавати, регулювати напрямок заглиблення робочих органів та підпружинювати останні, або комбінувати ці операції між собою в залежності від потреб (патент UA № 29351 А).

Ознаки "заглиблення здійснюють за заданим напрямком", "заглиблення здійснюють підпружинено", "заглиблення здійснюють за заданим напрямком та підпружинено", "спосіб обробітку льоду та ущільненого снігу для прибирання", зазначені у відкоригованій формулі, відомі з рівня техніки (патент US № 3847437).

На засіданні колегії Апеляційної палати заявник аргументував відсутність у пункті 1 формули суттєвих ознак, які б характеризували умови виконання дій, а саме можливість переміщення робочого органу вверх-вниз відносно поздовжнього (горизонтального) переміщення (вперед-назад) переміщення, елементарністю їх виконання, наприклад мотузкою із кабіни водія, автоматично або вручну.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що один з винаходів групи, а саме "СПОСІБ ЗЧИЩЕННЯ З ПОВЕРХНІ ЛЬОДУ І УЩІЛЬНЕНОГО СНІГУ ТА/АБО ОБРОБЛЕННЯ ГРУНТУ", який охарактеризований в п. 1 формули винаходу, не має винахідницького рівня, отже, не відповідає умовам патентоздатності відповідно до статті 7 Закону.

Оскільки відповідно до пункту 6.8.4 Правил розгляду, якщо встановлено, що один із заявлених винаходів, охарактеризованих у формулі непатентоздатний і заявник відмовляється відкоригувати формулу винаходу або виключити характеристику цього винаходу, приймається рішення про відмову у видачі патенту, колегія Апеляційної палати вважає, що таке рішення було прийнято вірно.

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. Відмовити Погорельському С.В., Денісовій Ю.С., Бурилко А.В., Радченко О.С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 07.11.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "СПОСІБ ЗЧИЩЕННЯ З ПОВЕРХНІ ЛЬОДУ І УЩІЛЬНЕНОГО СНІГУ ТА/АБО ОБРОБЛЕННЯ ГРУНТУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ" за заявкою № а2002021431 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

С.Е.Гончаренко

Члени колегії

І.С.Кобець

Т.М.Шевелева