

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

23 лютого 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 06.09.2011 № 87 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Совгирі С.А., Сінчук Л.П., розглянула заперечення проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 31.05.2011 про відмову у видачі патенту на винахід «Перлітобетонна суміш для виготовлення конструкційних виробів» за заявкою № а 2009 10853 (заявники - Пелянський Ігор Володимирович, Пелянський Михайло Ігорович).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 20.10.2011, 24.01.2012, 23.02.2012.

Представник апелянта – патентний повірений М.О.Топунов.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Ф.О.Луценко.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення (від 31.08.2011 вх. № 12030);
документ про сплату збору (від 25.08.2011);
копії матеріалів заявки № а 2009 10853;
додаткові матеріали (від 25.01.2012 вх. № 959).

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 29.09.2010 № 47610) 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 пунктом 1 формули не є промислово придатним. Також встановлено, що формула заявленого винаходу не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

На підставі остаточного висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності 31.05.2011 було прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Апелянт (в особі заявників Пелянського І.В. та Пелянського М.І.) заперечує проти вказаного рішення і обґрунтовує свою незгоду наступним.

Апелянт зазначає, що ознаку «відсіву будівельних матеріалів» можна ідентифікувати, оскільки в описі наведені уточнення щодо відсіву будівельних матеріалів, зокрема граніт, базальт, вапняк (про що зазначено на сторінці 1, рядки 18 та 28 та на сторінці 2, рядки 17 – 18 та 24), а їх фізико-технічні характеристики відомі з науково-технічної літератури.

Крім того, апелянт вважає, що така фізична характеристика як «твердість» не має суттєвого значення для визначення промислової придатності, оскільки в матеріалах заявки зазначені конкретні речовини (граніт, базальт, вапняк).

Апелянт також не згоден з висновками експертизи стосовно відсутності в описі конкретного прикладу заявленої суміші, оскільки в матеріалах заявки є зазначення складових суміші та їхнього вмісту в одиничному значенні: *«Двопорожнисті перлітові блоки (стінові, простінкові) з порожнистістю (об'ємом порожнин) від 20 % до 60 %, виготовлені із суміші зі складом (у мас. %): цемент марки 400 або 500 - 38%, спучений перлітовий пісок фракції 0,63...5 - 15%, відсів будівельних матеріалів (граніту, базальту, вапняку і т.ін.) фракції 0...5 або гранульований шлак феронікелевого виробництва фракції 0...5 або 0...10 - 33%, вода - 14%, сертифікувалися згідно з ДСТУ БВ.2.7-7-94, ДСТУ БВ.2.7-7-95 та ГОСТ 21520-89 як порожнисті.»*

Щодо твердження експертизи про те, що в описі відсутні дані стосовно фізико-механічних властивостей бетону, який одержаний із конкретних сумішей, апелянт зазначив, що в описі винаходу наведені дані з протоколу випробувань під час сертифікації будівельних блоків, одержаних із заявленої суміші (середня густина блоку в сухому стані згідно з ДСТУ БВ.2.7-7-94, БВ.2.7-18-95 - 600 кг/м³, а за результатами випробувань - 402 кг/м³, випробувано по методиці ГОСТ 12730.1-85; відхилення від прямолінійності ребер і площинності граней згідно з ДСТУ БВ.2.7-7-94, БВ.2.7-18-95 - не більше 6 мм, за результатами випробувань - 1 мм., випробувано за методикою ГОСТ 26433.1-89; міцність блоків на стиск (очікування в 28 діб) згідно з ГОСТ 8462-85 не менше кгс/кв.см М-25, за результатами випробувань - М-26; теплопровідність матеріалів за методикою згідно з ГОСТ 12852.5-77 - 0,102).

Апелянт також не погоджується з висновком експертизи про неможливість реалізації вказаного заявником призначення винаходу з таких підстав: в описі визначено призначення заявленої перлітобетонної суміші - виготовлення стінових або простінкових суцільних або порожнистих блоків. Виготовлені з запропонованої перлітобетонної суміші блоки використовують як заповнювач у висотному домобудуванні, без несення навантаження, стінові - як огорожувальні, простінкові - як внутрішньоквартирні або

міжквартирні перегородки, а заявлений технічний ефект полягає у забезпеченні міцніших, теплоізоляційних та вагових характеристик перлітобетону. Наявність протоколу випробувань, на думку апелянта, є достовірними даними, які підтверджують можливість виготовлення конструкційно-теплоізоляційних виробів із заявленої перлітобетонної суміші.

На підставі вищенаведеного апелянт просить відмінити рішення про відмову у видачі патенту на винахід та повернути матеріали заявки № а 2009 10853 на експертизу для подальшого коригування формули та опису винаходу.

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 наступне.

Заявку № а 2009 10853 на видачу патенту на винахід «Перлітобетонна суміш для виготовлення конструкційних виробів» було подано 27.10.2009. Заявники - Пелянський І.В., Пелянський М.І.

Під час експертизи заявнику було надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи (від 29.09.2010 вих. № 47610), в якому зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону: за пунктами 1, 4 формули не є новим; за пунктами 1, 4 формули не є промислово придатним; за пунктами 1-6 формули не має винахідницького рівня. Крім того, формула винаходу не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

Заклад експертизи звернув увагу на те, що в матеріалах заявки наявні ознаки *«твердий заповнювач з твердістю не менше 1,25»* та *«твердий заповнювач»*, що охарактеризовані поняттями, які не забезпечують можливість їх ідентифікації.

Ознаки *«наприклад, граніту, базальту, вапняку і т. ін.»* та *«з відходів металургійних виробництв кольорових металів, а саме»*, на думку закладу експертизи, є непотрібними для визначення обсягу правової охорони винаходів за пунктами 2, 5 формули винаходу і присутність у формулі цих словосполучень є порушенням вимог щодо стислості та ясності викладення формули.

У першому абзаці на першому аркуші опису зазначено: *Винахід стосується будівельних матеріалів, зокрема, конструкційно-теплоізоляційних виробів*, у той же час в інших частинах опису та в пункті 1 формули винаходу зазначено, що *перлітобетонна суміш призначена для виготовлення конструкційних виробів*.

На підставі зазначеного заклад експертизи дійшов висновку про те, що матеріали заявки мають невідповідність між певними частинами опису та формули винаходу, що порушує вимогу щодо ясності викладення опису.

Також у попередньому висновку закладом експертизи зазначено про те, що опис не містить жодного конкретного прикладу заявленої суміші, який би

відповідав вимогам Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі – Правила складання). З опису неможливо встановити конкретні фізичні властивості окремих інгредієнтів суміші, зокрема спученого перлітового піску та твердого заповнювача (насипна густина, міцність на стиск). В описі відсутні дані стосовно фізико-механічних властивостей бетону, який одержаний з конкретних сумішей.

При перевірці формули винаходу стосовно можливості ідентифікації ознак, що зазначені в ній відповідно до пункту 7.1.5 Правил складання, встановлено, що у формулу включено ознаку «відсіви будівельних матеріалів з твердістю не менше 1,25».

У виправленому описі та відповіді заявника (від 04.05.2011) стверджується, що число 1,25 вказує на твердість заповнювача за шкалою Мооса.

Шкала Мооса (запропонована в 1811 році німецьким мінералогом Фридрихом Моосом) – мінералогічна шкала твердості, представляє собою набір еталонних мінералів для визначення відносної твердості. В якості еталону прийняті 10 мінералів, розташованих у порядку зростаючої твердості таким чином, що кожний наступний мінерал дряпає попередній, більш м'який. Твердість за шкалою Мооса може виражатись цілими числами від 1 до 10 або дробами: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5. З рівня техніки фахівець може зрозуміти те, що твердість певного матеріалу за шкалою Мооса, наприклад 1,5, означала б те, що матеріал дряпається гіпсом, твердість за шкалою Мооса якого прийнята 2, і не дряпається тальком, твердість за шкалою Мооса якого прийнята за 1.

Проте, ні з рівня техніки, ні з матеріалів заявки № а 2009 10853 фахівцю в даній галузі не можна зрозуміти, що означає твердість за шкалою Мооса 1,25, та як її визначити. Ураховуючи це неможливо й встановити, що собою представляють відсіви будівельних матеріалів з твердістю 1,25 за шкалою Мооса.

Таким чином, зазначена ознака охарактеризована поняттям, яке не забезпечує можливість її ідентифікації.

У висновку закладу експертизи було також зазначено, що опис не містить конкретного прикладу заявленої суміші, який би відповідав вимогам Правил складання; з опису неможливо встановити жодного конкретного представника відсіву будівельного матеріалу з твердістю 1,25 за шкалою Мооса; в описі відсутні дані стосовно фізико-механічних властивостей бетону, який одержаний з конкретних сумішей.

Заявнику в попередньому висновку було запропоновано відповідно до пункту 6.4.13 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель відкоригувати формулу винаходу таким чином, щоб вона не містила цієї неідентифікованої ознаки.

Заклад експертизи вважає, що порушено вимогу стосовно повноти викладення опису, а також, що зазначений в описі технічний результат не досягається, оскільки він не підтверджений описом належним чином; а

оскільки матеріали заявки не дозволяють однозначно встановити матеріальний еквівалент ознаки «твердий заповнювач з твердістю не менше 1,25» та опис не містить необхідних достовірних даних, які підтверджують можливість виготовлення конструкційних виробів із заявленої перлітобетонної суміші, то це дає підстави вважати, що охарактеризовані в пунктах 1-4 формули винаходи не відповідають умові промислової придатності.

На попередній висновок кваліфікаційної експертизи заявник надіслав відповідь (лист від 04.05.2011), в якому погодився з деякими зауваженнями експертизи та надав відкориговану формулу та опис винаходу, при цьому ознаку «твердий заповнювач» було вилучено. Заявник надав пояснення щодо зауважень експертизи та зазначив, що заявлений винахід, на його думку, відповідає умовам патентоздатності.

За результатами перевірки матеріалів заявки № а 2009 10853 відповідно до вимог пункту 6.5.1.1 Правил розгляду щодо відповідності заявленого винаходу вказаній умові заклад експертизи встановив, що матеріали заявки не дозволяють однозначно визначити матеріальний еквівалент ознаки «відсів будівельних матеріалів з твердістю 1,25». Це, на думку закладу експертизи, дає підстави вважати, що вимога щодо наявності в первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у формулі, не виконана відносно меж зазначеного у пункті 1 формули діапазону альтернативної ознаки «відсів будівельних матеріалів з твердістю не менше 1,25».

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 пунктом 1 формули не є промислово придатним. Також за результатами було встановлено, що формула винаходу не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

Колегія Апеляційної палати розглянула вищенаведені 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, додаткових матеріалах до нього та наведену в апеляційному засіданні, і зазначає наступне.

Відповідно до пункту 8 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 заявки на винахід та заявки на корисну модель для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування);

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.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Згідно опису, що міститься в матеріалах заявки № а 2009 10853, із заявленої перлітобетонної суміші були виготовлені блоки, які мали марку М26 за міцністю на стиск і могли використовуватись як заповнювач у висотному домобудуванні, без несення навантаження.

Загальноприйнята класифікація будівельних матеріалів визначає конструкційні будівельні матеріали як матеріали, призначені для того щоб сприймати і передавати навантаження (<http://build.rin.ru/articles/65.html>).

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-18-95 «Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови» для конструкційного легкого бетону мінімальна марка за міцністю на стиск - М150.

У зв'язку з цим слід зазначити про те, що в описі не наведено конкретного прикладу перлітобетонної суміші, яка б забезпечувала одержання легкого бетону марки за міцністю на стиск М150 або більше.

Таким чином, за результатом розгляду матеріалів заявки № а 2009 10853 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що опис не містить необхідних достовірних даних, які підтверджують можливість виготовлення конструкційних виробів із заявленої перлітобетонної суміші. Це, на думку колегії, підтверджує зроблений закладом експертизи висновок про те, що вимога реалізації вказаного заявником призначення винаходу не виконується щодо обох альтернативних варіантів формули.

Що стосується такої ознаки як «відсіви будівельних матеріалів з твердістю не менше 1,25 за шкалою Мооса», то колегія вважає, що це може означати речовину, яка є твердішою за речовину твердістю більше 1.

Додатково колегія звертає увагу на той факт, що в первинних матеріалах заявки: описі та формулі винаходу, а також у наданих заявником у відповідь на попередній висновок матеріалах вказано, які саме матеріали використовуються: граніт, базальт та вапняк (сторінки 1-2 опису).

З приводу зауваження закладу експертизи про те, що опис не містить жодного конкретного прикладу заявленої суміші, колегія Апеляційної палати вважає необхідним зауважити наступне.

У наданому 04.05.2011 описі (сторінка 2, абзаци 6-7) заявник надав приклад перлітобетонної суміші і характеристики виготовленого з неї виробу - двопорожнистого перлітового блоку (надано протокол випробувань блоків

перлітобетонних стінових порожнистих рядових з вказаною в прикладі конкретної перлітобетонної суміші).

На фіг. 1, 2 показано двопорожнистий будівельний блок, який може бути виготовлений із запропонованої суміші, відповідно вид в плані та вид збоку.

Двopожнисті перлітові блоки (стінові, простінкові) з порожнистістю (об'ємом порожнин) від 20 % до 60 %, виготовлені із суміші зі складом (мас. %): цемент марки 400 або 500 - 38, спучений перлітовий пісок фракції 0,63...5 - 15, відсів будівельних матеріалів (граніту, базальту, вапняку і т.ін.) фракції 0...5 або гранульований шлак феронікелевого виробництва фракції 0...5 або 0...10 - 33, вода - 14, сертифікувалися згідно з ДСТУ Б В.2.7-7-94, ДСТУ Б В.2.7-7-95 та ГОСТ 21520-89 як порожнисті.

Відповідно до протоколів випробувань фактичні характеристики виробів значно перевищують вимоги ГОСТ і ДСТУ: середня густина блоку в сухому стані згідно з ДСТУ Б В.2.7-7-94, Б В.2.7-18-95 - 600 кг/м^3 , а за результатами випробувань - 402 кг/м^3 , випробувано по методиці ГОСТ 12730.1-85; відхилення від прямолінійності ребер і площинності граней згідно з ДСТУ Б В.2.7-7-94, Б В.2.7-18-95 - не більше 6 мм, за результатами випробувань - 1 мм., випробувано по методиці ГОСТ 26433.1-89; міцність блоків на стиск (очікування в 28 діб) згідно з ГОСТ 8462-85 не менше кгс/кв.см М-25, за результатами випробувань - М-26; теплопровідність матеріалів по методиці згідно з ГОСТ 12852.5-77 - 0,102.»

25.01.2012 апелянт надіслав додаткові матеріали до заперечення, які містять відредаговану формулу винаходу, викладену наступним чином:

«Перлітобетонна суміш для виготовлення конструкційних виробів, що містить цемент, спучений перлітовий пісок і воду, яка відрізняється тим, що додатково містить відсів будівельних матеріалів, а саме: граніту, або/та базальту, або/та вапняку фракції 0...5, або гранульований шлак феронікелевого виробництва фракції 0...5 або 0...10 з наступним складом компонентів, мас. %:

цемент марки 400 або 500 - 38...42 %;

спучений перлітовий пісок фракції 0.63...5 - 12...15 %;

відсів будівельних матеріалів а саме: граніту, або/та базальту, або/та вапняку фракції 0...5 або гранульований шлак феронікелевого виробництва фракції 0...5 або 0...10 - 32...38%,

вода - 14...17%».

Ураховуючи вищевказане, колегія Апеляційної палати вважає, що в заявці було порушено вимогу стосовно повноти викладення опису, а також, що зазначений в описі технічний результат не досягається, оскільки він належним чином не підтверджений описом.

Крім того, в самих матеріалах заявки має місце невідповідність між певними частинами опису та формулою винаходу, що відповідно порушує вимогу щодо ясності викладення опису.

Згідно з формулою винаходу та описом призначенням заявленого об'єкта винаходу за пунктом 1 формули (тобто перлітобетонної суміші) є виготовлення конструкційних виробів.

При перевірці обґрунтованості рішення заявки № а200910853, що оскаржується, колегія Апеляційної палати з урахуванням викладеної вище інформації, додаткових матеріалів, пояснень представника закладу експертизи та представника апелянта дійшла висновку, що при прийнятті остаточного висновку про невідповідність заявленого за цією заявкою винаходу умовам патентоздатності, а саме: промисловій придатності, експертизою не було враховано в повному обсязі інформацію, викладену у відповіді (поясненні, уточненому описі та формулі) на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 29.09.2010.

Так, експертиза через допущену заявником невідповідність вказаного у формулі винаходу призначення перлітобетонної суміші - для виготовлення конструкційних матеріалів, вказаному призначенню в описі - для виготовлення конструкційно-теплоізоляційних матеріалів, визначила для одержуваного з перлітобетонної суміші виробу клас міцності на стиск М150 як для конструкційного легкого бетону. При цьому, при вивченні матеріалів заявки фахівцю у даній галузі зрозуміло, що мова йде саме про конструкційно-теплоізоляційні матеріали, в яких клас міцності на стиск може бути М26 (ДСТУ Б В.2.7.-18-95), про що свідчить і характеристика одержаного з конкретної перлітобетонної суміші виробу.

Крім того, експертиза в остаточному висновку приділила багато уваги такій ознаці як твердість за шкалою Мооса використовуваних будівельних відсівів, але у первинній формулі винаходу, а також в описі вказано відсіву конкретних будівельних матеріалів: граніту, базальту, вапняку, тобто характеристика твердості у цьому випадку не є визначальною. Проте, як у попередньому, так і в остаточному висновках експертизою було кваліфіковано ознаку «відсіву будівельних матеріалів» як не ідентифіковану. Також в остаточному висновку було зазначено, що заявник не надав жодного конкретного прикладу заявленої суміші, проте в описі заявки, наданому 04.05.2011 р., такий приклад, на думку колегії, є.

Вказані неточності, допущені як заявником, так і експертизою, призвели до відмови у видачі патенту на винахід, яка є, з урахуванням вищесказаного, недостатньо аргументованою.

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.
2. Рішення від 31.05.2011 про відмову у видачі патенту на винахід «Перлітобетонна суміш для виготовлення конструкційних виробів» за заявкою № а 2009 10853 відмінити.
3. Матеріали заявки повернути на експертизу.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

С.А.Совгиря

Л.П.Сінчук