

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

8 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.03.2016 № 20 у складі головуєчого Швеця В.О. та членів колегії Павлова Д.О., Курносової С.В., розглянула заперечення Філіпчука С.П. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 08.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Електролампа розжарювання загального призначення, що світиться мільйон годин, Степана Філіпчука” за заявкою № а 2013 14999.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Притула О.О.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 3556 від 12.03.2016 проти рішення ДСІВ від 08.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Електролампа розжарювання загального призначення, що світиться мільйон годин, Степана Філіпчука” за заявкою № а 2013 14999;

доповнення до заперечення вх. № 6748 від 29.04.2016;
копії матеріалів заявки № а 2013 14999.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що винахід “Електролампа розжарювання загального призначення, що світиться мільйон годин, Степана Філіпчука” за заявкою № а 2013 14999 не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон): за пунктом (ами) формули не має винахідницького рівня.

Під час підготовки остаточного висновку до уваги були взяті первинні матеріали заявки від 23.12.2013, а також опис та формула винаходу, надана апелянтом у відповіді від 19.10.2015 на попередній висновок експертизи № 18145/3А/15 від 01.09.2015. З рівня техніки взято до уваги такі документи: US 3983447 А від 28.09.1976 (далі – Д1); BE 401505 А від 31.03.1934 (далі – Д2); GB 488202 А від 01.07.1937 (далі – Д3); RU 2498444 С1 від 10.11.2013 (далі – Д4).

При розгляді наданої апелянтом відповіді від 19.10.2015, експертизою було встановлено, що формула винаходу, надана апелянтом у зазначеній відповіді, була змінена у відповідності з раніше висловленими зауваженнями експертизи відповідно до пункту 3 попереднього висновку експертизи.

Щодо аргументів апелянта на користь свого винаходу, які б підтверджували винахідницький рівень, експертизою зазначено наступне.

Основна задача, яка вирішується у заявленому винаході, стосується реалізації безпосередньо функції перемикання електроконтактів на цокольній частині електролампи. На думку апелянта, представлений ним варіант, є таким, що має винахідницький рівень. У попередньому висновку експертизи показано, що це припущення не відповідає дійсності. До того ж підвищення надійності електроконтактів, якого апелянт намагається досягти у заявленому винаході, не показано, виходячи з аналізу первинно поданих матеріалів. Таким чином, підвищення надійності електроконтактів є декларативним. Перефразування апелянтом основної задачі, що містить “послідовне з’єднання тіл розжарювання для забезпечення довговічності світіння електролампи”, є очевидним і також відомим з найближчого аналога, взятого експертизою при аналізі патентоздатності у попередньому висновку.

Крім того, заміна ознаки “з латуні” на ознаку “з металу” є виходом за межі первинних матеріалів та до уваги експертизою не приймається. При цьому, попередній висновок закладу експертизи залишається незмінним.

В описі заявленого винаходу під технічним результатом зазначено наступне: “підвищення надійності електроконтактів, роботоздатності перемикача електродів лампи, спрощення конструкції та довговічності лампи”. З аналізу матеріалів заявленого винаходу експертиза робить висновок, що заявник не показав причинно-наслідкового зв’язку між ознаками в формулі та вказаним вище технічним результатом.

З рівня техніки відомий “Перемикач та подвійна лампа, та перемикальний комбінований прилад” (див. документ Д1), що є найближчим аналогом до заявленого винаходу.

“Перемикач та подвійна лампа...” за винаходом в документі Д1 містить наступні спільні ознаки (див. Д1, фіг.1, 2, 3 та опис) із заявленим винаходом: “скляний балон 10, в якому встановлені послідовно два тіла розжарювання 12, 13 в одній площині; два бокових електроди 19, 20; один загальний електрод 17; цоколь з металевим корпусом і різьбою 15; грибоподібний електроконтакт 16, розташований в центрі цоколя”.

Порівняльний аналіз заявленого винаходу та найближчого аналога показує, що вони відрізняються лише в конструктивній частині, пов’язаній з виконанням електроконтактів (для Д1- поз.16, 28 та для заявленого винаходу - поз. 7, 11, 12), які забезпечують подачу напруги на тіла розжарювання в обох винаходах, та механізмами для взаємного перемикавання цих електроконтактів.

Оскільки еквівалентними визнаються ознаки, які відрізняються формою їх утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату такого ж виду і якості, на думку експертизи, варіант перемикавання електроконтактів в найближчому аналозі Д1 є еквівалентним до варіанту перемикавання електроконтактів в заявленому винаході. Перемикавання контактів в документі Д1 забезпечується поворотом рукояті (див. Д1, фіг. 6, поз. 26), що є простим і надійним.

Також відомо, що важливим параметром, який безпосередньо впливає на довговічність лампи розжарювання, є мінімізація механічних навантажень на її конструкцію в цілому. В варіанті, що використаний в найближчому аналозі Д1, забезпечується перемикавання електроконтактів без вигвинчування цоколя з патрону, чим досягається підвищення довговічності лампи розжарювання.

В іншому еквівалентному до заявленого в частині перемикавання електроконтактів варіанті, відомому з рівня техніки, що представлений в документі Д2, зміна підключення електроконтактів відбувається також без вигвинчування цоколя лампи з патрону, а саме: простим односпрямованим рухом шнура (див. Д2, фіг. 6, поз. 28, 29).

В заявленому винаході через необхідність додаткового вигвинчування цоколя з патрону при перемикаванні електроконтактів, довговічність лампи зменшується.

За таких обставин відповідно до пункту 6.5.1.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель експертиза дійшла висновку, що охарактеризований у незалежному пункті формули винахід не відповідає умові винахідницького рівня.

На підставі висновку закладу експертизи за заявкою № а 2013 14999 ДСІВ прийнято рішення від 08.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Електролампа розжарювання загального призначення, що світиться мільйон годин, Степана Філіпчука”.

Апелянт – Філіпчук С.П. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту за заявкою № а 2013 14999, оскільки вважає його неправомірним та необґрунтованим.

На думку апелянта, експертиза невірно визначила прототип по технічному рішенню у даній заявці. Крім того, експерти не знають винятків закону Ома, які мають місце у заявці.

Апелянт просить переглянути рішення ДСІВ від 08.02.2016 за заявкою № а 2013 14999.

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

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, керуючись Законом, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду), 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 при розгляді заперечення колегія перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ за заявкою № а 2013 14999 в межах доводів заперечення.

За результатами аналізу матеріалів заявки колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Відповідно до опису винаходу найближчим аналогом (прототипом) заявленого технічного рішення є патент України № 42096 від 15.10.2001 під назвою “Електрична лампа...”. Ця лампа згідно первинно поданої формули “містить у скляній колбі два тіла розжарювання, розташовані в одній площині і прикріплені відповідно до трьох електродів, цебто до двох бокових і одного загального, кінці яких виведені на ізольовану частину цоколя і при допомозі

перемикача у вигляді поворотної пластини ці тіла розжарювання по одинці або послідовно під'єднуються до електромережі”.

В ході апеляційного розгляду колегія Апеляційної палати встановила, що технічна особливість передбачуваного винаходу, зокрема, полягає не у можливості перемикання контактів на електроди, як новій та неочевидній особливості, а у перемиканні за допомогою нового механізму, що має призводити до технічного результату, який у матеріалах заявки, згідно з пунктом 6.6.3 Правил складання, повинен бути виражений у виявленні нових, корисних властивостей заявленого об'єкту.

Експертизою протиставлено лампу, відому з опису до патенту US 3983447 від 28.09.1976 (документ D1). Як зазначає експертиза, електролампа за даним документом складається з скляного балону, в якому встановлені послідовно два тіла розжарювання в одній площині; двох бокових електродів; одного загального електроду; цоколю з металевим корпусом і різьбою; грибоподібного електроконтакту, розташованого в центрі цоколя та механізму для взаємного перемикання електроконтактів.

При цьому колегія Апеляційної палати зазначає, що при протиставленні експертизою відомої з аналогу лампи не була детально розглянута відповідність ознак, що характеризують механізм перемикання між електродами у цоколі, а саме виконання електроконтактів, що забезпечують подачу напруги, та перемикаючого елемента, в заявленому винаході та технічному рішенні за документом D1. Експертиза встановила, що вказані ознаки заявленого винаходу і об'єкта за документом D1 є еквівалентними, оскільки відрізняються формою їх утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату того ж виду і якості.

Колегія Апеляційної палати дійшла до висновку про неправомірність цього висновку. На думку колегії Апеляційної палати, технічна сутність удосконалення заявленої лампи полягає не у самій наявності системи перемикання та можливості виконання нею функції перемикання взагалі, а ця особливість за твердженням апелянта полягає у тому числі у новому, особливому механізмі перемикання. Тому найближчий аналог, визначений експертизою, повинен розглядатися з урахуванням спільних ознак найближчого аналога і заявленого винаходу в конструктивному виконанні перемикального механізму, зокрема виконання електроконтактів та перемикаючого елемента, а не наявності такого механізму як такого.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що наведений експертизою протиставлений документ ВЕ 401505 А, від 31.03.1934 (документ Д2) також не розкриває зазначених вище ознак заявленого винаходу, що характеризують механізм перемикання.

Виходячи із наведеного, колегія Апеляційної палати робить висновок, що експертизою не наведено джерела інформації, в яких розкрита частина ознак заявленого винаходу, зокрема ознаки, які вказані у формулі винаходу: “електричні контакти, до яких під’єднані другі кінці електродів виконані у вигляді стійок з отворами, а перемикаючий елемент подачі електронапруги на одне чи друге тіло розжарювання виконаний у вигляді штифта з такого ж металу як і стійки”.

Також при розгляді заявки експертизою не було встановлено відомість впливу сукупності ознак заявленого технічного рішення на досягнення зазначеного заявником технічного результату (пункт 6.5.3.2 Правил розгляду). Обумовлений заявником технічний результат в остаточному висновку названо декларативним без наведення аргументованих підтверджень, що в подальшому було пояснено лише відсутністю причинно-наслідкового зв’язку між вказаними у формулі ознаками і технічним результатом.

Також заявнику не було висловлено чи надіслано обґрунтованих сумнівів з запитом додаткових матеріалів щодо можливості досягнення технічного результату при реалізації заявленого винаходу, необхідність чого в разі виникнення таких сумнівів визначено умовами частини шостої статті 16 Закону.

Враховуючи те, що експертизою не було зроблено порівняння ознак заявленого технічного рішення та протиставлених аналогів в частині, що представляє технічну сутність передбачуваного винаходу, а також за відсутності в остаточному висновку мотивованої частини, на підставі якої можливо стверджувати про неможливість досягнення зазначеного апелянтом технічного результату при реалізації заявленого технічного рішенням, висновок про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня, колегією Апеляційної палати визнано безпідставним.

Розгляд заперечення апелянта за другим його пунктом не проводився, оскільки оцінка знань експертизи не належить до повноважень колегії Апеляційної палати.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає висновок експертизи за заявою № а 2013 14999 необґрунтованим, а рішення ДСІВ від 08.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Електролампа розжарювання

загального призначення, що світиться мільйон годин, Степана Філіпчука” за цією заявкою неправомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Філіпчука С.П. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 08.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Електролампа розжарювання загального призначення, що світиться мільйон годин, Степана Філіпчука” за заявкою № а 2013 14999 відмінити.
3. Заявку № а 2013 14999 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

В.О.Швець

Члени колегії

Д.О.Павлов

С.В.Курносова