

**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**

13 жовтня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 03.06.2016 № 55 у складі головуючого Павлова Д.О. та членів колегії Ронського К.П., Курносової С.В., розглянула заперечення Бичука Анатолія Володимировича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "ПЛАНЕТАРНА ПЕРЕДАЧА" за заявкою № а 2013 12253.

Апелянт – Бичук Анатолій Володимирович – відсутній.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Кобець І.С.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:  
заперечення вх. № 8505 від 30.05.2016 з клопотання про проведення засідання за відсутності апелянта;  
копії матеріалів заявки № а 2013 12253.

**Аргументація сторін**

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 15.09.2015 №19415/3А/15, встановлено, 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 є промислово придатним.

Також за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що за пунктом 1 формули винаходу заявлений винахід не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

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.

Заявка розглянута із врахуванням відповіді заявника від 19.11.2015 (далі - відповідь) на другий попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 15.09.2015 № 19415/ЗА/15 (далі – попередній висновок), документів заявки українською мовою: опису винаходу на 4 арк., креслення на 1 арк. від 15.05.2015 та формули на 1 арк. в редакції від 19.11.2015.

2. Перевірка формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону, відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду.

2.1. Надані у відповідь на попередній висновок роз'яснення не спростовують висновок щодо неможливості досягнення технічного результату за допомогою заявленого пристрою та не призводять до розуміння того, як реалізовано призначення винаходу за допомогою пристрою, що розкрито сукупністю ознак за пунктом 1 формули. Таким чином, всі аргументи, наведені у вищезгаданому попередньому висновку, залишаються в силі.

2.1.1. Як зазначено в описі, призначенням винаходу є передача оберտального руху зі зміною величини кутової швидкості на веденому валу у порівнянні з величиною кутової швидкості на ведучому валу (стор. 1 абзац 1 опису). При цьому очікується підвищити ККД пристрою шляхом внесення змін в його конструкцію, що розглядається як технічний результат, на вирішення якого спрямовано винахід.

Згідно з описом, шляхом впливу на ведучий вал 2 приводиться в рух водило 4, що спричиняє рух сателітів 6 та 7. За рахунок обертання сателіта 6 здійснюється обертання сонячного колеса 8 з веденим валом 3. Таким чином вказані елементи здійснюють передавання руху від ведучого валу 2 до веденого валу 3 (стор. 2).

При цьому, не має ясності у призначенні елементів 7, 9-16 і їх впливу на рух веденого вала 3 та зміну його кутової швидкості, що власне є призначенням винаходу. Так в представленій конструкції друге сонячне колесо 9 є гнучким та тримається в корпусі за рахунок з одного боку кулісних механізмів 12, що сполучають його кінематичними парами (13-15) з закріпленим на корпусі диском 10 із установленими на ньому опорами 11, а з іншого боку за рахунок встановленого на водилі 4 ролика 16. Колесо 9 передає рух від сателіта 7 на кулісні механізми та кінематичні пари. При цьому в описі зазначено, що "сателіт 7, разом з віссю 5 та сателітом 6, обертає колесо 8", яке власне і передає рух на ведений вал 3. Але не ясно, як впливає на рух веденого вала, зокрема, наявність зчеплення між сателітом 7 та колесом 9, та взаємодія колеса 9 з елементами 10-16.

Твердження заявника стосовно наявності цієї інформації в рівні техніки не сприяє розумінню того, як працює пристрій. Крім того, наведення зазначених відомостей стосовно роботи пристрою або способу його використання регламентовано пунктами 6.8 та 10.2.2 Правил складання, вимоги яких є обов'язковими для заявників (пункт 1.1 Правил складання). Заявник також не вніс в опис роз'яснень відповідно до вимог пункту 3.5 Правил складання стосовно параметрів (а) та (б) (стор. 2, 4 опису).

Тобто з опису не ясно, як власне здійснюється використання винаходу та як забезпечена реалізація його призначення.

2.1.2. Крім того заявлений пристрій є багатоступінчатою передачею. Заперечення заявника, наведені на стор. 2 його відповіді, стосовно того, що заявлена передача є одноступінчатою, не приймаються з огляду на визначення багатоступінчатої передачі (див. Новый политехнический словарь/ Гл. ред. Ишлинский А.Ю. - М: Большая российская энциклопедия, 2000. – С. 178 (далі - [1])). Тобто, відповідь заявника не спростовує твердження експертизи стосовно помилкового підходу у доведенні підвищення ККД заявленої передачі, оскільки не врахована зокрема зазначена особливість конструктивного виконання.

Крім того, на стор. 4 опису йдеться мова про сонячні колеса та сателіти, які можуть бути зубчастими та без зубів (передача руху тертям), а колесо 9 – "у формі тонкостінного циліндра, або з гнучких ланок (які вочевидь сполучені між собою)" (стор. 1). При цьому, вибір варіанту зчеплення між колесами пристрою та варіанту виконання колеса 9, безумовно вплине на очікуваний технічний результат з огляду на суттєву відмінність принципу роботи кожного з варіантів виконання. Таким чином, відомості, надані на підтвердження можливості здійснення винаходу, розкриті не ясно, тобто не відповідають вимогам пункту 6.8. Правил складання.

Враховуючи зазначене вище, є підстави вважати, що технічний результат не досягається.

2.2. Відповідно до пункту 7.1.3. Правил складання, формула винаходу визнається такою, що виражає суть винаходу, якщо вона містить сукупність його суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. З огляду на пункт 2.1.2 цього висновку, за відсутності технічного результату не можна вважати, що формула містить необхідну сукупність суттєвих ознак, то ж вона не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

3. Перевірка промислової придатності винаходу згідно з частиною 8 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.1 Правил розгляду.

3.1 Згідно із пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду:

"Для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

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

b) наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу (корисної моделі) в тому вигляді, як він (вона) 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 (корисної моделі);

с) крім цього, у разі здійснення винаходу (корисної моделі) за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива."

3.2. За результатами перевірки умов (a, b, c), зазначених в пункті 6.5.1.1 Правил розгляду, встановлено наступне.

3.2.1 Як зазначено в пункті 2.1.1 цього висновку, з опису не ясно, як відбувається передача обертального руху зі зміною величини кутової швидкості на веденому валу в порівнянні з величиною кутової швидкості на ведучому валу за допомогою пристрою, що заявлений сукупністю ознак за пунктом 1 формули (пункт 2.1.1 абзац 3 цього висновку).

3.3. Згідно із Правилами розгляду:

(пункт 6.5.1.2) Якщо на дату пріоритету винаходу (корисної моделі) дотримані всі зазначені в пункті 6.5.1.1 вимоги (a, b, c), то охарактеризований у незалежному пункті формули винахід (корисну модель) визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності.

(пункт 6.5.1.3) Якщо хоча б одна із зазначених вимог (a, b, c) не дотримана, то робиться висновок, що винахід (корисна модель) не відповідає умові промислової придатності.

Із врахуванням пункту 2.1.1 цього висновку встановлено, що умова (c), зазначена в пункті 6.5.1.1 Правил розгляду, не дотримана. За таких обставин, відповідно до пункту 6.5.1.3 Правил розгляду є підстави стверджувати, що охарактеризований у формулі винахід не відповідає умові промислової придатності.

На підставі висновку експертизи 17.02.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2013 12253.

Апелянт – Бичук Анатолій Володимирович заперечує проти рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2013 12253 та зазначає наступне.

Стосовно пункту 2.1.1 рішення, апелянт зазначає, що в заявленому пристрої елементи 1...9 виконують в точності ту ж саму функцію, що і в планетарних передачах відомих з рівня техніки, описаних в [1] с. 454...469; [2], с. 247...248; [3], с. 18 і 269; [4], с. 200..203 та іншій технічній літературі. Формула для передаточного відношення кутових швидкостей на ведучому і відомому валах виведена на основі фор. (11.10), (11.11), (11.12) с. 454... 461 [1], фор. на

с. 248, стрічка 1 і 2, [2]; та фор. (2.1) с. 18 і (15.2), с. 269, [3] з урахуванням фор.  $r = mz/2$ , де  $r$  – радіуси ділительних кіл коліс (для колеса 9 в недеформованому стані);  $m$  – модуль зачеплення;  $z$  – кількість зубів на колесах.

При цьому зуби сонячних коліс і сателітів повинні знаходитись в зачепленні. Без такого зачеплення передача обертового руху неможлива.

Для збільшення коефіцієнта корисної дії заявленої передачі колесо 9 виготовлене гнучким, за рахунок деформації якого точка зачеплення між 7 і 9 наближена на величину  $a$  до осі ведучого вала 2, внаслідок зменшення плеча коллоїдної сили  $F_7$ , гальмуючої водило 4. Величини параметрів  $a$  і  $v$  постійні, тому що величина відстані  $r_6 + r_8 - r_7$  від точки зачеплення між 7 і 9 до осі ведучого вала 2 залишається постійною при роботі передачі.

Елементи і кінематичні пари 10...16 забезпечують можливість здійснювати переміщення деформації по периметру гнучкого колеса 9 та нерухомість зубів колеса 9 в зоні точки зачеплення між 7 і 9. Оскільки елементи 10...16 не впливають на співвідношення кутових швидкостей і обертових моментів на ведучому і веденому валах, то наведеної в матеріалах заявки інформації цілком достатньо для кожного фахівця в цій галузі. Крім цього, робота кулісних механізмів широко висвітлена в технічній літературі. Тому, відсутність інформації в матеріалах заявки про те, що куліси здійснюють складний поступальнообертовий рух не впливає на досягнення ТР, а експертиза намагається зробити протилежний висновок.

Стосовно пункту 2.1.2 рішення, апелянт зазначає, що ККД планетарних передач, які складаються з окремих послідовно сполучених передач, кожна з яких має свій ведучий і свій ведений вали, наприклад, для схеми на мал. 14.1.б, с. 247, [2], обчислюється по фор.  $\eta = \eta_1 \cdot \eta_2$ , як вказано на с. 247, абзац 4. Але заявлена передача, яка має тільки один ведений і один ведучий вали, аналогічна передачі зображеній на мал. 14.1. в, с. 247, [2], для якої формула  $\eta = \eta_1 \cdot \eta_2$  не застосовується, що вказано в інформації на с. 248, стрічки 3 і 4, [2].

На с. 468, [1] виведена формула (11.18) для обчислення ККД передачі аналогічної заявленому пристрою. На основі цієї методики шляхом заміни величини обертових моментів величинами коллоїдних сил, діючих на колеса, помножених на радіуси цих коліс з врахуванням, що радіус колеса 9 в точці зачеплення дорівнює  $r_9 - a$ , виведена формула для коефіцієнта корисної дії заявленої передачі.

На с. 3 абзац 1 і 2 і на с. 4 перший абзац опису вказано, що всі розрахунки зроблені для зубчастих коліс при гнучкому колесі 9, виготовленому "... з окремих ланок, шарнірно сполучених між собою".

Але заявлена передача буде працювати і при передачі руху тертям та виготовленні колеса 9 у формі тонкостінного циліндра і забезпечувати більший ККД ніж відомі передачі. Тому введення в формулу винаходу додаткової

інформації про конструктивні особливості коліс звузило б об'єм формули винаходу.

Таким чином, всі претензії експертизи в пункті 2 і висновок, що формула винаходу "... не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону" фальсифіковані і не обґрунтовані.

Стосовно пункту 3 рішення, апелянт зазначає, що всі претензії експертизи стосовно перевірки промислової придатності винаходу і висновок "... охарактеризований у формулі винахід не відповідає умові промислової придатності" не обґрунтовані, тому що зроблені вони на основі фальсифікованих висновків у пункті 2.1.1.

Враховуючи наведене апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 17.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2013 12253 та прийняти рішення про видачу патенту на винахід.

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

Колегія Апеляційної палати, 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, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами розгляду та Правилами складання.

За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Після проведеного аналізу матеріалів заявки для встановлення того, чи є можливою реалізація вказаного заявником призначення при здійсненні винаходу за пунктом 1 формули колегія Апеляційної палати встановила, що конструкція заявленої планетарної передачі в матеріалах заявки описана неясно та не відповідає вимогам частини 7 статті 12 Закону.

У відредагованому описі винаходу, поданому з листом від 15.05.2016, вказано: "виготовлення сонячного колеса гнучким і сполучення його з кулісними механізмами із диском, закріпленим на корпусі, відрізняє заявлену планетарну передачу від прототипу, що дає можливість забезпечити промислову придатність передачі, дозволяє зменшувати величину  $P_2$  при постійній  $P_3$ , що забезпечує для запропонованої планетарної передачі коефіцієнт корисної дії близький до одиниці".

Слід зазначити, що функція гнучкого колеса 9 у його взаємодії з елементами 10-16 планетарної передачі описана неясно. При цьому, в описі

винаходу вказано на можливі форми виконання колеса 9, зокрема у формі тонкостінного циліндра, або з окремих ланок, шарнірно сполучених між собою, однак дані форми виконання не підтверджені конкретними прикладами здійснення.

Також опис винаходу не містить обґрунтувань того, що описана конструкція планетарної передачі дійсно забезпечує підвищення коефіцієнту корисної дії.

В своїй відповіді від 19.11.2015 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи та у своєму запереченні від 30.05.2016 заявник вказує на те, що функції гнучкого колеса при роботі планетарної передачі детально описані в підручниках та технічній літературі і тому наведеної в матеріалах заявки інформації цілком достатньо для кожного фахівця в цій галузі.

Колегія Апеляційної палати не може погодитись з таким твердженням заявника та відмічає, що матеріали заявки не відповідають вимогам пункту 10.2 Правил складання, згідно з якими в описі винаходу для об'єкта винаходу "пристрій" описують всі конструктивні елементи заявленого пристрою, а також роботу пристрою. З опису винаходу не ясно як власне здійснюється використання винаходу та як забезпечена реалізація його призначення, оскільки відповідно до частини 5 статті 6 Закону тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень, а не в межах відомого рівня техніки, що розкриває інші, ніж заявлений, пристрій.

Отже, на думку колегії Апеляційної палати, відомості про конструктивні елементи заявленого пристрою не можуть бути замінені на посилання на інформацію про дані елементи в технічній літературі, що входить в рівень техніки.

Враховуючи наведене, колегія робить висновок, що матеріали заявки не розкривають можливості реалізації призначення заявленого винаходу, тобто передачі обертального руху зі зміною величини кутової швидкості на веденому валу у порівнянні з величиною кутової швидкості на ведучому валу.

Колегія Апеляційної палати також погоджується з висновком експертизи стосовно того, що планетарна передача є багатоступінчатою передачею та з тим, що вибір варіанту виконання колеса 9 буде впливати на заявлений заявником технічний результат, що полягає у підвищенні ККД планетарної передачі.

Також колегія Апеляційної палати зазначає, що надані заявником в запереченні доводи і аргументи стосовно окремих конструктивних елементів планетарної передачі базуються на розгляді пристроїв, які зі слів заявника аналогічні заявленій планетарній передачі, тоді як експертиза розглядає конкретний заявлений винахід, що охарактеризований всією сукупністю ознак формули винаходу.

Виходячи із наведеного, колегія Апеляційної палати вважає, що висновок кваліфікаційної експертизи стосовно невідповідності винаходу умові промислової придатності є обґрунтованим, а рішення ДСІВ від 17.02.2016 є правомірним.

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. Відмовити Бичуку Анатолію Володимировичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 17.02.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "ПЛАНЕТАРНА ПЕРЕДАЧА" за заявкою № а 2013 12253 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Д.О.Павлов

Члени колегії

К.П.Ронський

С.В.Курносова