

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

12 листопада 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В. С. від 31.08.2012 № 86 у складі головуючого Гончаренка С.Е. та членів колегії Курносової С.В., Пурика В.В., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) від 22.05.2012 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб і пристрій для полегшення обгортання їстівного матеріалу” за заявкою № а201003141 (апелянт – КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЕНДС ЕЛЕЛСІ).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 12.10.2012, 12.11.2012.

На засіданні 12.10.2012 присутні:

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – Жданенко К.В.;

представник апелянта – Бреус Н.В.

Засідання 12.11.2012 проводилось за відсутності представника ДП “УІПВ”.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення від 27.08.2012 вх. № 12763 проти рішення Державної служби від 22.05.2012 про відмову у видачі патенту на “Спосіб і пристрій для полегшення обгортання їстівного матеріалу” за заявкою № а201003141;
копії матеріалів заявки № а201003141.

Аргументація сторін.

1. Апелянт – КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЕНДС ЕЛЕЛСІ заперечує проти рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід.

Апелянт стверджує, що експертиза приймала до уваги відомі з рівня техніки джерела D1, D4. Слід зазначити, що жоден із вказаних документів не пропонує засіб обгортання їстівного продукту, що має щонайменше частковий дугоподібний малюнок адгезиву, нанесений на даний засіб. У вказаних документах використані тільки прямі смужки адгезиву холодного запечатування, які також можуть перетинатися під прямими кутами. Дугоподібних ділянок адгезиву дані документи не розкривають.

Проте, експертиза вважає можливим відмовити через відсутність винахідницького рівня на тій підставі, що використання щонайменше частково дугоподібного малюнка очевидним чином приводить до зниження витрат

адгезивного матеріалу, керуючись правилами елементарної і диференціальної геометрії. Експертиза не бере до уваги те, що в заявленому винаході, крім зменшення витрат, є й інші завдання, такі як забезпечення достатньої герметичності упаковки при меншій кількості адгезиву, полегшення розкриття упаковки, можливість повторного закривання упаковки, які вирішуються даним винаходом.

Експертиза не змогла вказати джерело, з якого були б відомі ознаки заявленого винаходу, основуючи свої висновки на “загальновідомих знаннях”. Таке посилення навряд чи може бути і надане, тому що формулювання “периметр прямокутника (або іншого багатокутника) буде більшим, ніж периметр вписаної в цей прямокутник криволінійної фігури” не коректне і слушне тільки для окремих випадків (наприклад, якщо вписати в прямокутник менший прямокутник і ввігнути сторони вписаного прямокутника до центру, то периметр вписаної фігури буде більшим, вписана багатопелюсткова фігура також буде мати більший периметр і т.п.). Правило, наведене експертизою, дотримується тільки для окремих випадків.

Експертиза стверджує, що фактично герметичність упаковки не залежить від траєкторії (способу) нанесення адгезиву, що представляється не обґрунтованим. У цитованому експертизою фрагменті документа D1 траєкторія нанесення адгезиву зв'язується винятково з формою цукерки або зовнішнім виглядом, у той час як у заявленому винаході увага приділяється забезпеченню герметичності, залежно від малюнка адгезиву. Аргумент експертизи щодо того, що використання щонайменше частково дугоподібного малюнка очевидним чином приводить до зниження витрат адгезивного матеріалу, недостатньо обґрунтований, оскільки непродуктивні витрати адгезиву залежать не тільки від геометрії, але й від площі смужок адгезиву. З рівня техніки зовсім не впливає, що дугоподібний малюнок адгезиву для скрутки плівки навколо істивного матеріалу є кращим і найбільш економічним. “Елементарна і диференціальна геометрія” не допоможе фахівцеві вибрати дугоподібний малюнок, оскільки в рівні техніки прямолінійні малюнки вважаються єдино можливими. Посилання експертизи на прямолінійні малюнки адгезиву (D1 і D4) додатково підтверджують неочевидність використання дугоподібного малюнка адгезиву для скруток оскільки, виходячи із цих документів, фахівець, що прагне до максимальної економії адгезиву, використовував би наприклад, D4 (GB 1096058), не маючи ніякої мотивації до використання дугоподібних малюнків адгезиву. Відсутність такої мотивації у фахівця підтверджує й сама експертиза при аналізі D1, у якому, на думку експертизи, при використанні прямолінійного малюнка також забезпечується герметична упаковка.

З урахуванням наведених аргументів апелянт просить скасувати рішення Державної служби про відмову у видачі патенту, і видати заявнику патент з формулою винаходу, що була надіслана у відповідь на попередній висновок і яка додавалась до заперечення.

2. За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього

висновку кваліфікаційної експертизи від 08.02.2012, №3395/ЗА/12, 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 (ами) 1, 16 формули не має винахідницького рівня.

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 з 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: формула зі змінами від 01.02.2012 р. (3 стор.); первинний опис та креслення (19 стор.).

2. При перевірці винахідницького рівня винаходу згідно з ч. 7 ст. 7 Закону та відповідно до п. 6.5.3 Правил розгляду було встановлено наступне.

До уваги були прийняті наступні документи з рівня техніки: US 5935686, опубл. 10.08.1999 (далі – документ D1) та GB 1096058, опубл. 24.09.1963 (далі – документ D4).

Розглянувши відповідь заявника від 04.04.2012 № МІ-7259 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 08.02.2012 № 3395/ЗА/12, експертиза зауважила наступне.

2.1. Як було відмічено в попередньому висновку стосовно заявленої групи винаходів, охарактеризованих незалежними пп. 1, 16 формули (зі змінами від 01.02.2012), а також підтверджено заявником у наданій відповіді від 04.04.2012, відмінною ознакою заявлених винаходів від відомих з документа D1 упаковки та способу пакування є ознака “малюнок адгезиву є щонайменше частково дугоподібним”, при цьому технічним результатом вказано зниження витрат адгезивного матеріалу.

При встановленні очевидності даного технічного рішення експертиза, спираючись на п. 6.5.3.6 Правил розгляду щодо залучення аргументів, заснованих на загальновідомих знаннях для підтвердження впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат, керувалась правилами елементарної та диференційної геометрії (як, власне, і заявник – стор. 6 останній абзац, стор. 7 рядок 1, 2 опису винаходу), що периметр прямокутника (або іншого багатокутника) буде більший, ніж периметр вписаної у цей прямокутник криволінійної фігури, тож, зменшуються витрати адгезивного матеріалу для нанесення клейового малюнка.

Таким чином, зауваження заявника щодо неочевидності мотивації до зміни малюнку адгезива на щонайменше частково дугоподібний з документів D1, D4, не може вплинути на висновок експертизи щодо патентоздатності заявлених винаходів.

2.2. Щодо ствердження заявника стосовно залежності герметичності упаковки за заявленими винаходами від форми форми клейового малюнку, яка є “щонайменше частково дугоподібною”, експертиза має декілька зауважень:

З документа D1 відомо (стовп. 3 рядки 5 - 20), що завдяки нанесенню щонайменше однієї додаткової поперечної смуги адгезивного матеріалу вздовж краю упаковочного листа при скручуванні упаковочного листа в зоні нанесення продольних смуг адгезива утворюється практично герметична упаковка. Тобто, герметичність упаковки не залежить від щонайменше частково дугоподібної форми малюнку адгезива.

Цитований у відповіді заявника фрагмент документа D1 щодо виду продукції, яка підлягає пакуванню, а саме "bonbon or lollipop" (тобто, карамельки та льодяники), стосується лише форми клейового малюнку, яка залежить від продукції, зокрема, від специфічної форми саме вказаних льодяників та карамелі, проте жодним чином не обмежує перелік продукції, що підлягає упакуванню та потребує в тому числі герметичності вказаного пакування.

Таким чином, експертиза не вбачає залежності вказаного у відповіді заявника додаткового технічного результату, що стосується герметичності упаковки, від ознаки "малюнок адгезиву є щонайменше частково дугоподібним".

2.3. На думку експертизи, відповідь заявника від 04.04.2012 № МІ-7259 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 08.02.2012 № 3395/ЗА/12 не вміщує аргументів, які б доводили відповідність заявленої групи винаходів умові патентоздатності "винахідницький рівень".

Тобто, як і було вказано в попередньому висновку експертизи, в основу винаходів заявленої групи покладено заміну частини відомого засобу іншою відомою частиною для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни.

Таким чином, є наявність підстав вважати, що заявлені винаходи, охарактеризовані незалежними пп.1, 16 не відповідають умові винахідницького рівня (див. п.6.5.3.5 Правил розгляду).

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи та яку було наведено під час розгляду заперечення на засіданні колегії Апеляційної палати, й виявила таке.

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки.

Відповідно до п.6.5.3.2. Правил розгляду, при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності суттєвих ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Відповідно до п.6.5.3.7. Правил розгляду, підтвердження відомості впливу сукупності суттєвих ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

При встановленні технічного вкладу заявленого винаходу у відомий рівень техніки колегією була проаналізована змінена формула, подана заявником з листом №МІ-7259 від 01.02.2012. В незалежних пунктах 1 та 16 даної формули

відмітною ознакою від відомих з документа D1 упаковки та способу пакування є «малюнок адгезиву є щонайменше частково дугоподібним».

При встановленні відомості вказаної відмітної ознаки з рівня техніки були прийняті до уваги доводи експертизи, зазначені у попередньому висновку від 08.02.2012, про те, що можливість нанесення адгезиву на обгортку для запечатування продукції у вигляді малюнка будь-якої форми відома з документа D4 (див. рядки 35-39, стор.2). Також Колегія Апеляційної палати встановила, що з документу D4 (сторінка 2, ліва колонка, рядок 40) відома форма нанесення адгезивного матеріалу у вигляді крапки, плямки (в оригіналі – “dots”). В рефераті даного документа вказано, що форма малюнка адгезива може бути у вигляді однієї або декількох фігур у вигляді смуги, крапки, мати ромбоподібну форму.

Стосовно впливу вказаної відмітної суттєвої ознаки на технічний результат винаходу колегія зазначає наступне.

В результаті аналізу матеріалів справи колегія Апеляційної палати встановила, що вказана відмінна ознака ніяким чином не впливає на такі технічні результати заявленого винаходу, як покращення герметичності упаковки, полегшення розкриття упаковки, можливість її повторного закривання.

Стосовно досягнення економії матеріалу, колегія вважає, що витрати адгезивного матеріалу залежать не від форми його нанесення, а від тієї площі плівки, яку він покриває, тобто від довжини та ширини смуги адгезивного матеріалу. При цьому щонайменше частково дугоподібний малюнок може займати як меншу так і більшу площу порівняно з малюнком, який утвореним прямими лініями і який є відомим з рівня техніки.

Враховуючи наведені аргументи, колегія Апеляційної палати вважає, що вказана відмінна ознака виражена загальним поняттям і не всі форми реалізації даної ознаки забезпечують досягнення технічного результату, що полягає в економії адгезивного матеріалу.

Проаналізувавши аргументацію експертизи, наведену в рішенні про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, колегія Апеляційної палати вважає необґрунтованою аргументацію експертизи про очевидність заявленого винаходу в частині, яка спирається на правила елементарної та диференційної геометрії, а саме твердження експертизи, що периметр прямокутника (або іншого багатокутника) буде більший, ніж периметр вписаної у цей прямокутник криволінійної фігури, тож зменшуються витрати адгезивного матеріалу для нанесення клейового малюнка.

Однак, висновок експертизи про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня колегія Апеляційної палати вважає в цілому вірним, оскільки встановлено, що єдина відмінна ознака не сприяє досягненню вказаного заявником технічного результату.

Оскільки встановлено, що технічний результат щодо даної відмітної ознаки не досягається, відповідно до п.6.5.3.7. Правил розгляду, підтвердження відомості впливу сукупності суттєвих ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлені винаходи не відповідають умові винахідницького рівня.

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 КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЕНДС ЕЛЕЛСІ в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 22.05.2012 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб і пристрій для полегшення обгортання їстівного матеріалу” за заявкою № а201003141 залишити чинним.

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

Головуючий

С.Е.Гончаренко

Члени колегії

С.В.Курносова

В.В.Пурик