

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ – 35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494 – 06 – 65, Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

25 листопада 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 12.10.2011 № 94 у складі головуючого Бутяєвої А.П. та членів колегії Шевелевої Т.М., Курносової С.В. розглянула заперечення проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) від 22.06.2011 про відмову у видачі патенту на винахід “Бурильна машина і спосіб обробки ґрунту” за заявкою № 201010439 (апелянт – Бауер Машінен ГМБХ).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 19.10.2011, 25.11.2011.

На засіданні 19.10.2011 були присутні:

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Луценко Ф.О.

представник апелянта – Оцалюк В.М.

Засідання 25.11.2011 проводилось за відсутності представника експертизи.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:

заперечення від 22.08.2011, вх. № 11682 проти рішення Держдепартаменту від 22.06.2011 про відмову у видачі патенту на винахід “Бурильна машина і спосіб обробки ґрунту” за заявкою № 201010439;

копії документів заявки № 201010439;

додаткові матеріали від 31.10.2011 вх. № 15306.

Аргументація апелянта

Апелянт – Бауер Машінен ГМБХ (Німеччина) в своєму запереченні від 22.08.2011, вх. №11682 заперечує проти рішення Держдепартаменту про відмову у видачі патенту на винахід. Він вважає, що заявлений винахід за незалежними пунктами 1, 11 формули відповідає умові патентоздатності “винахідницький рівень”.

Апелянт наводить докази на користь відповідності винаходу за п.1 умові винахідницького рівня. Він стверджує, що представлена у п.1 формули винаходу сукупність суттєвих ознак не відома із рівня техніки та забезпечує новий технічний результат.

Апелянт вважає, що на основі відомого рівня техніки середній фахівець не може створити заявлену бурильну машину. Без ретроспективного знання суті заявленого винаходу фахівець навіть шляхом комбінування протиставлених документів не зміг би прийти до предмету пункту 1 формули заявленого винаходу.

В доповненні від 31.10.2011 вх. № 15306 до заперечення апелянт стверджує, що заявлений винахід - як і публікація D8 (JP 10220157) - стосується подачі бетону до верхнього кінця порожнистої бурильної колони, завдяки чому при вийманні бурильного інструмента через отвір у його нижній частині бетон може заповнювати свердловину.

Публікація D9 (JP 874488) зовсім не стосується такого бурильного інструмента чи способу буріння, при якому суспензію бетону через порожнисту бурильну колону подають до свердловини. Більш того, у D9 описано бурильний ківш, який перед подачею бетону до свердловини має бути вийнятий із неї.

Технічне рішення публікації D9 спрямоване на подачу гідравлічної рідини до бурильного інструмента в свердловині. Підведення гідравлічної рідини до приводу всередині бурильного інструмента не може бути порівняне із підведенням бетону. Як гідравлічну рідину використовують гідравлічне масло, причому через дуже малі напірні трубопроводи мають бути подані лише невеликі кількості рідини.

На противагу цьому бетон є густим і абразивним матеріалом, і має бути поданий через систему труб у кількості до кількох тон. Тому виникає зовсім інше навантаження при подачі бетону згідно із D8 порівняно із подачею гідравлічного масла згідно із D9.

Такий пристрій згідно з D9 для передачі густої бетонної суспензії був би взагалі не придатний. Увесь цей пристрій внаслідок абразивної дії бетону був би зруйнований уже через кілька обертів. Таким чином, це не може бути підставою для пересічного фахівця для перенесення цього технічного рішення для подачі гідравлічного масла згідно з D9 на пристрій для подачі бетону згідно із D8, тобто для пересічного фахівця відповідне винаходів технічне рішення явно не впливає із протипоставлених матеріалів рівня техніки.

Загалом слід зауважити, що комбінування технічних рішень публікацій D8 і D9 базується на неприпустимому ретроспективному розгляді. Для покращення подачі бетону пересічний фахівець без знання заявленого винаходу мав би розглядати технічні рішення з інших галузей техніки, одним із яких є подача гідравлічного масла згідно із D9.

Апелянт висловлює своє переконання, що винахід за незалежним пунктом 1 відповідає критерію "винахідницький рівень" та підкреслює, що у разі продовження процедури експертизи він згоден на вилучення спірного незалежного пункту 11.

Апелянт просить скасувати рішення Держдепартаменту про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою і повернути заявку на стадію кваліфікаційної експертизи.

Аргументація закладу експертизи

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 11.04.2011 № 9475/3A/11, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для

нього ч. 1 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон): за пунктами 1, 11 формули не має винахідницького рівня.

В результаті перевірки винахідницького рівня винаходу згідно з ч. 7 ст. 7 Закону та відповідно до п. 6.5.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 № 197 (далі - Правила розгляду) було встановлено наступне.

1. Бурильні машини та способи обробки ґрунту за допомогою бурильних машин, які характеризуються ознаками обмежувальних частин пп. 1, 11 формули винаходу відомі, зокрема із DE 10238193 A1, 04.03.2004 (D1); US 7306405 B2, 11.12.2007 (D2); EP 1186718 A1, 13.03.2002 (D3); GB 2377235 A, 08.01.2003 (D4); EP 0837190 A2, 22.04.1998 (D5); US 6238142 B1, 29.05.2001 (D6); DE 10 2007 018788 A1, 23.10.2008 (D7).

2. На думку заявника, яка висловлена у листі-відповіді, рівень техніки не наводить середнього фахівця застосувати прохідний вертлюг (20), конструкція якого характеризується відповідними ознаками пп. 1, 11 формули винаходу, при розташуванні цього вертлюга (20) на верхньому кінці подовжувача (3).

Погодитись з цим не можна з огляду на таке.

Як було зазначено у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 11.04.2011, № 9475/ЗА/11, із JP 10-220157 A, 18.08.1998, англ. реферат (D8) відома бурильна машина, яка має подовжувач бурильної труби (7), або іншими словами kelly-bar (келлі штангу), яка принаймні частково розташована над буровим приводом (6) і верхній кінець якої виступає набагато вище верхнього кінця відносно короткої вертикальної мачи (2). На верхньому кінці келлі штанги змонтований вертлюг (14), який пристосований для нагнітання у келлі штангу хімічного чи будівельного розчину. Машина має пристрій-стопор (16, 18 19, 21, 23) для попередження обертання верхнього обертового елемента вертлюга (14). Причому зазначений пристрій-стопор може утримувати верхню частину вертлюга із шлангом для розчину у стабільному положенні при тому, що вертлюг розташований набагато вище за вертикальну мачу (2) та буровий привод (6).

Таким чином, із D8 відомо застосування спеціальних засобів (пристрою-стопору 16, 18 19, 21, 23) для попередження обертання верхнього обертового елемента вертлюга (14). Причому зазначений пристрій-стопор призначений для того, щоб утримувати верхню частину вертлюга із шлангом для розчину у стабільному положенні при тому, що вертлюг розташований на верхньому кінці подовжувача бурильної труби (7).

Із JP 8-74488 A, 19.03.1996, англ. реферат (D9) відома бурильна машина, яка має келлі штангу (3), що обертається проти годинникової стрілки. На келлі штанзі (3) змонтований вертлюг (25) із шлангами для підведення/відведення мастила, який має електродвигун (36), що пристосований для того, щоб обертати вертлюг (25) за годинниковою стрілкою з потрібною швидкістю відносно келлі штанги (3) так, щоб вертлюг (25) із шлангами завжди знаходився у стабільному положенні. Відома машина має датчики (38, 39) для вимірювання швидкості обертання приводів келлі штанги (3) та вертлюга (25), які надсилають свої сигнали системі керування, яка визначає необхідну швидкість обертання двигуна (36). Можливість застосування у вертлюзі (14) за D8 замість пристрою-стопору 16, 18 19, 21, 23

інших конструктивних засобів, які відомі із (D9), для виконання тієї самої функції із тим же самим відомим наслідком очевидне для фахівця. Для фахівця є очевидним, що пристосування вертлюга для нагнітання через нього будівельного матеріалу чи мастила не може перешкодити використанню тих чи інших конструктивних засобів, які призначені, щоб утримувати верхню частину вертлюга із шлангом для розчину чи мастила у стабільному положенні.

3. Ознака, яка стосується того, що бурильна колона (1) містить розташований під буровим приводом (10) замок (2) для інструмента, широко відома у галузі бурильної техніки і жодним чином не впливає на якість утримування верхньої частини вертлюга із шлангом для розчину у стабільному положенні.

4. Таким чином, доповнення п. 1 формули винаходу ознаками стосовно того, що “для компенсації обертання бурового приводу (10) обертовий пристрій (30) виконаний з можливістю зустрічного обертального руху синхронно з обертальним рухом бурового приводу (10), бурильна колона (1) містить розташований під буровим приводом (10) замок (2) для інструмента і принаймні частково розташований над буровим приводом (10) подовжувач (3), і прохідний вертлюг (20) розташований на верхньому кінці подовжувача (3)” не робить винахід за п. 1 формули не очевидним для фахівця.

5. Що стосується п. 11 формули винаходу, то обсяг потенційної правової охорони цього пункту ідентичний обсягу п. 12 попередньої редакції формули винаходу. Фактично в частині цього пункту формули заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу за п. 11 формули умові патентоздатності “винахідницький рівень”. При цьому необхідно враховувати попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 11.04.2011, № 9475/3А/11 та керуватись пп. 6.5.4.4 та 6.8.4 Правил розгляду.

6. Закон (чч. 3 та 18 ст. 16) не зобов'язує заклад експертизи надсилати заявнику більш ніж один попередній висновок при проведенні кваліфікаційної експертизи.

7. За таких обставин, які викладені у пп. 2.1-2.6 цього висновку, робиться висновок про те, що винахід, охарактеризований у пп. 1, 11 формули винаходу, явним чином впливає із рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця, а відтак цей винахід не має винахідницького рівня.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила матеріали справи, розглянула опис винаходу та креслення, що містяться в первинних матеріалах заявки, формулу винаходу, проаналізувала протиставлені закладом експертизи джерела інформації, врахувала аргументацію сторін, викладену в остаточному висновку закладу експертизи, в запереченні апелянта та доповненні до нього, а також доводи, наведені сторонами під час засідань колегії Апеляційної палати, і зазначає таке.

Відповідно до п. 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Держдепартаменту щодо заявки, за якою подано заперечення, в межах доводів

заперечення, керуючись Законом, Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених 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.

1. Заявка №а 201010439 на видачу патенту на винахід “Бурильна машина і спосіб обробки ґрунту” подана 27.08.2010, заявник БАУЕР МАШІНЕН ГМБХ (DE).

Під час розгляду заявнику листом від 11.04.2011 вих. № 9475/3А/11 був направлений попередній висновок кваліфікаційної експертизи, в якому було зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону: за пунктом 1-12 формули не має винахідницького рівня.

Також закладом експертизи було зазначено, що не дотримана вимога п. 2.6.1. Правил складання і винаходи за пп. 1, 12 не пов’язані єдиним винахідницьким задумом, а тому в формулі порушена вимога єдності винаходу.

В результаті аналізу сукупності суттєвих ознак п.1 формули і їх впливу на технічний результат винаходу експертиза встановила, що вказана сукупність ознак недостатня для досягнення зазначеного у описі технічного результату і не виражає суті винаходу, що порушує вимоги ч.8 ст.12 Закону.

В результаті проведення перевірки винахідницького рівня винаходу згідно з ч. 7 ст.7 Закону та відповідно до п.6.5.3. Правил розгляду заклад експертизи встановив, що рівень техніки містить документи D1-D9, із яких відомі всі ознаки пп.1-12 формули винаходу та вплив цих ознак на технічний результат винаходу. Заклад експертизи зробив висновок, що є підстави вважати, що винахід, охарактеризований у пп. 1-12 формули винаходу, явним чином впливає із рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця, а відтак цей винахід не має винахідницького рівня.

Заявник листом від 10.06.2011 надіслав відповідь на попередній висновок, в якій надав змінену формулу винаходу та аргументацію на користь патентоздатності винаходу.

За результатами кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлений винахід за пп. 1, 11 не має винахідницького рівня і зроблено остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності. На підставі висновку Держдепартаментом було прийнято рішення від 22.06.2011 (вих. №15985/3А/11) про відмову у видачі патенту на винахід.

В остаточному висновку вказано, що доповнення винаходу за п. 1 формули додатковими суттєвими ознаками не робить його неочевидним для фахівця, оскільки дані ознаки є відомими для фахівців в галузі бурильної техніки. Також експертизою вказано на те, що обсяг потенційної правової охорони незалежного пункту 11 формули відповідає обсягу п. 12 попередньої формули та відповідь заявника не містить доводів на користь патентоздатності даного винаходу.

2. Згідно з п. 6.5.3.1.Правил розгляду винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з

окремими документами або їх частинами, а й с комбінацією документів або їх частин, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

Відповідно до п. 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 п. 6.5.4.1. Правил розгляду якщо винахід, охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умові винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявнику повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним підтверджується, то пропонують подати відкориговану формулу винаходу.

Відповідно до п. 6.8.1. Правил розгляду, якщо з урахуванням змін і додаткових матеріалів, наданих заявником, зроблено остаточний висновок про невідповідність винаходу (або групи винаходів) хоча б одній з умов патентоздатності або надання правової охорони, то Держдепартамент приймає рішення про відмову у видачі патенту. В остаточному висновку наводяться відповідні обґрунтування.

3. Для визначення правомірності висновку закладу експертизи щодо невідповідності винаходів за незалежними пунктами формули 1 та 11 умові винахідницького рівня колегія Апеляційної палати проаналізувала дані пункти формули і встановила таке.

Колегія вважає, що всі вузли і конструктивні елементи бурильної машини, охарактеризованої у п.1 формули, відомі в окремо взятих документах рівня техніки. Однак можливість об'єднання даних документів не є очевидною для фахівця в даній галузі.

Відомий з рівня техніки документ D9 (патент JP 08074488) стосується пристрою для синхронізації обертання шланга для мастила і привода бурильного інструмента. В даному пристрої шланг слугує для мастила, а не для будівельного матеріалу, як в заявленому винаході, а вертлюг шланга розміщений безпосередньо на бурильному інструменті. На думку колегії Апеляційної палати даний документ не дає інформації фахівцю в галузі бурильної техніки до його використання в бурильній машині для усунення обертання шланга для будівельного матеріалу.

Колегія Апеляційної палати вважає, що протиставлені закладом експертизи документи відомого рівня техніки не розкривають можливість усунення обертання шланга для будівельного матеріалу на верхньому кінці обертової бурильної колони за допомогою вказаних у п.1 формули винаходу суттєвих ознак.

Враховуючи вищевикладене, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про невідповідність винаходу за п.1 умові винахідницького рівня необґрунтованим.

Аналіз колегією Апеляційної палати суттєвих ознак п.11 формули підтвердив висновок закладу експертизи про очевидність данного винаходу для фахівця, оскільки він явним чином впливає з рівня техніки.

4. В своєму запереченні та доповненні до нього апелянт вказував на згоду вилучити п.11 із формули винаходу.

В ході розгляду заперечення на засіданні 25.11.2011 апелянт письмово засвідчив згоду на вилучення п. 11 із формули винаходу.

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 Бауер Машінен ГМБХ задовольнити.
2. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 22.06.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Бурильна машина і спосіб обробки ґрунту" за заявкою № а201010439 відмінити.
3. Матеріали заявки повернути на кваліфікаційну експертизу.

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

Головуючий

А.П.Бутяєва

Члени колегії

Т.М.Шевслева

С.В.Курносова