

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

26 липня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 26.02.2016 № 18 у складі головуєчого Тумко Л.І. та членів колегії Колотілової Ю.Ю., Навроцької О.О., розглянула заперечення Хортієва Артема Олександровича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 16.11.2015 про відмову у видачі патенту на винахід "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ З РІДИНОЮ" за заявкою № а 2011 03909.

Апелянт – Хортієв А.О. – відсутній. Клопотання про проведення засідання за відсутності апелянта вх. № 6000 від 20.04.2016.

На засіданні присутній представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Жданенко К.В.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 2700 від 26.02.2016;
копії матеріалів заявки № а 2011 03909.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 15.12.2015 № 29087/3А/14, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим частиною першою статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон): за пунктом 1 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 (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 (Правила складання).

Під час підготовки остаточного висновку враховано відповідь заявника від 20.08.2015 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 15.12.2014 та первинно подані документи заявки.

У своїй відповіді від 20.08.2015 заявник погоджується з попереднім висновком експертизи від 15.12.2014, що найбільш релевантними документами до винаходу, що заявляється в незалежному пункті 1 формули, є документи D1 та D2 і не погоджується з правомірністю протиставлення документа D3, оскільки в ньому зазначається, що пружний елемент 6 має а) кільцевий буртик ущільнювача 21, б) по торцю якого виконані стопорні осьові шліци 22 із заданим кроком, в) загострені вершини, що мають для фіксації з ребрами зовнішньої втулки 2. Заявник вважає, що вищенаведені ознаки документа D3 не можна ідентифікувати, оскільки вони викладені таким чином, що неможливо зрозуміти, що має на увазі правовласник документа D3.

Закладом експертизи зазначено, що документ D3 містить креслення, при порівнянні яких з кресленнями, наведеними в описі до винаходу, що заявляється, видно наступне:

Винахід, що заявляється	Документ D3
верхня торцева поверхня 19 пробки 7 (див. фіг.5, 6)	Верхня торцева поверхня пружного елемента 6 (див. фіг.4)
постачена виступами 20 (див. фіг.6), що розташовані з рівним кроком на вказаній поверхні	постачена виступами (позначено позицією 22, див. фіг.4), що розташовані з рівним кроком на вказаній поверхні
а у порожнині роздавального пристрою 4 виконані поздовжні ребра 21 (див. фіг.4), які встановлені з відповідним кроком та сполучаються з виступами 20 пробки 7	а у порожнині зовнішньої втулки 4 виконані поздовжні ребра 9 (див. фіг.3), які встановлені з відповідним кроком та сполучаються з виступами (22, фіг.4) пружного елемента 6.
	Стосовно наведених заявником ознак D3 (стовпчик 6, рядки 44-48), які, на його думку, неможливо ідентифікувати: в D3 зазначається, що пружний елемент 6 має кільцевий буртик ущільнювач 21, по торцю якого виконані стопорні осьові шліци 22 (порівнюємо позначене позицією 22 на фіг.4 D3 з позначеним позицією 20 на фіг.6 винаходу, що заявляється) із заданим кроком, що мають загострені вершини для фіксації з ребрами зовнішньої втулки 4 (в описі

	D3 присутня опечатка, проте сенс речення є зрозумілим і зрозуміло, що зовнішня втулка позначена позицією 4 відповідно до решти тексту опису та фігур креслення).
--	--

Враховуючи вищенаведене та наведене в попередньому висновку від 15.12.2014, експертиза остаточно встановила, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 16.11.2016 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2011 03909.

Апелянт – Хортієв А.О. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2011 03909.

Апелянт вважає, що вказані ознаки відомої корисної моделі за документом D3 не можна ідентифікувати, тобто забезпечити однозначне розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

Ознаки "пружний елемент 6 має кільцевий буртик ущільнювача 21, по торцю якого виконані стопорні осьові шліці 22 із заданим кроком, що мають, загострені вершини для фіксації з ребрами зовнішньої втулки 2", зазначені в описі до D3 і включені як суттєві до формули корисної моделі, не можна ідентифікувати з наступних причин:

оскільки слово "шліц" має іноземне походження і має значення "проріз або паз", що підтверджується наведеними апелянтом джерелами інформації, вони, у відповідності до цього визначення, не можуть мати загострену вершину;

висновок експертизи про наявність опечатки відносно позначення зовнішньої втулки в описі позицією 2 не можна вважати обґрунтованим, оскільки вказане зазначення присутнє як в первісному варіанті заявки так і в виданому патенті на корисну модель, а отже не є опечаткою.

Тому корисну модель, що заявлено у документі D3, не можна визнати такою, що задовольняє вимозі ясного викладення опису та формули корисної моделі, як того потребують відповідні пункти 6.1 та 7.1.2, 7.1.5 Правил складання.

Також, апелянтом зазначено, що неможливо зробити висновки щодо відомості суттєвих ознак, а саме "...верхня торцева поверхня пробки постачена виступами, що розташовані з рівним кроком на вказаній поверхні, а у порожнині роздавального пристрою виконані поздовжні ребра, які встановлені з відповідним кроком та сполучені з вказаними виступами пробки", що включені ним у скориговану формулу винаходу від 08.12.2014, у результаті аналізу документа D3, який протиставлено експертизою у попередньому висновку від 15.12.2014, на основі допущень при трактуванні наведених вище вказаних ознак, відомих із документа D3.

Апелянт не згоден з остаточним висновком експертизи і вважає, що його доводи, викладені у мотивованій відповіді від 20.08.2015 не були належним чином враховані експертизою при прийнятті рішення про відмову в наданні правової охорони винаходу за заявкою № а 2011 03909. Експертиза неправомірно протиставляє у якості відомого джерела інформації документ D3, а саме патент UA 12687 U від 15.02.2006, що містить ознаки, які не можна ідентифікувати.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення та відмінити рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2011 03909.

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

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами розгляду та Правилами складання.

Колегія Апеляційної палати вивчила матеріали справи, проаналізувала зміст документів, направлених апелянту закладом експертизи, документів, направлених апелянтом до закладу експертизи, врахувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і зазначає таке.

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

Згідно з пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

Відповідно до пункту 6.1. Правил складання, опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Згідно з вимогами пункту 7.1.2 Правил складання формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і викладатися ясно та стисло.

Згідно з пунктом 7.1.5 Правил складання ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнювався з комбінацією документів UA 15049 U від 15.06.2006 (D1), UA 43853 U від 10.09.2009 (D2), UA 12687 U від 15.02.2006 (D3).

Апелянт не погодився з правомірністю протиставлення документа D3, оскільки він не задовольняє вимозі ясності викладення опису та формули корисної моделі, визначеними пунктами 6.1, 7.1.2, 7.1.5 Правил складання, внаслідок чого відсутня можливість однозначного розуміння змісту ознак, в ньому зазначених, на основі відомого рівня техніки.

Колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Наведені апелянтом джерела інформації стосовно визначення терміну "шліц" підтверджують значення цього терміну і не викликають заперечень, однак ці визначення не є вичерпними.

В техніці відоме використання для з'єднань з обмеженими осьовими розмірами так званих торцевих шліців, що являють собою зубці трикутного профілю, що нарізані на торцях деталей, які з'єднуються (Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн. 1. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Машиностроение", 1977. – с. 267, 268). Враховуючи, що зазначені в D3 шліци є осьовими, розташовані по торцю кільцевого буртика ущільнювача і мають загострені вершини, вони безсумнівно є торцевими, тобто ознаки "стопорні осьові шліци із заданим кроком, що мають загострені вершини" мають однозначне розуміння на основі відомого рівня техніки, а отже є ідентифікованим і можуть бути здійснені фахівцем у зазначеній галузі.

Визначення терміну "опечатка", наведене апелянтом з посиланням на авторитетне джерело інформації, не викликає заперечень.

У висновку закладу експертизи зазначено, що "в описі документа D3 присутня опечатка, проте сенс речення є зрозумілим".

Проаналізувавши первісні документи заявки № u 2005 08526 від 26.07.2005, за якою видано патент - документ D3, колегія Апеляційної палати встановила, що згідно з поясненнями в описі заявки за № u 2005 08526 від 26.07.2005 (документ D3) на фіг. 2 зображена гвинтова кришка, яка в тексті опису та на кресленнях позначена поз. 2. Натомість поз. 2 один раз використана в тексті опису також для позначення зовнішньої втулки, яка при інших посиланнях на неї в описі та на фіг. 1 та фіг.3 креслення позначена поз. 4.

Зазначене свідчить про те, що під час складання заявки № u 2005 08526, при виконанні вимоги пункту 6.7. Правил складання, відповідно до якої у розділі опису "перелік фігур креслення" наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній з них, внаслідок опечатки (друкарської помилки) у заявці допущено помилку, яка є очевидною. Ця очевидна помилка міститься також в опублікованому патенті на корисну модель.

Оскільки наявність очевидної помилки не заважає розумінню змісту документа, колегія Апеляційної палати встановила, що протиставлення закладом експертизи документа D3 у якості відомого джерела інформації є правомірним.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи за заявкою № а 201410170 обґрунтованим, а рішення ДСІВ від 05.01.2016 про відмову у видачі патенту на винахід, 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 Хортієву Артему Олександровичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 05.01.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ З РІДИНОЮ" за заявкою № а 2011 03909 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.І.Тумко

Члени колегії

Ю.Ю.Колотілова

О.О.Навроцька