

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

25 жовтня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В. С. від 02.08.2012 № 70 у складі головуючого Гончаренка С.Е. та членів колегії Головача П.О., Тумко Л.І., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) від 24.05.2012 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для роботи з льодом” за заявкою № а200500404 (апелянти – Погорельський С.В, Радченко О.С, Погорельська Ю.С.).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 25.09.2012, 25.10.2012.

На засіданні 25.09.2012 присутні:

представники Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Будзинська О.С.

Апелянт – Погорельський С.В.

Засідання 25.10.2012 проводилось за відсутності представника експертизи та апелянтів.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення від 27.07.2012 вх. № 11299 проти рішення Державної служби від 24.05.2012 про відмову у видачі патенту на “Робочий орган для роботи з льодом” за заявкою № а200500404;
копії матеріалів заявки № а200500404.

Аргументація апелянтів

Апелянти – Погорельський Станіслав Володимирович, Радченко Олена Станіславівна, Погорельська Юлія Станіславівна заперечують проти рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід.

У запереченні апелянти надають такі аргументи.

Апелянти не згодні з твердженням, що зміни в формулу нічого не внесли і вважають еквівалентними ознаки: “виконано з можливістю котитися обертанням” і “виконано з можливістю обертання”. Тут є суттєва різниця, адже слово “котитися” відображає конструктивні властивості. Цей елемент може котитися. А

слово “обертатися” відображає безліч елементів, які можуть обертатися але їх не покотиш. Ці ознаки уточнюють текст формули.

Апелянти зазначають, що “різальна кромка різального елемента може бути пилко-, зубо- та штиреподібною”. Те ж може бути використано і до різальних елементів “доочистки”, то потрібно сказати, що штиркоподібний не означає штир. Згідно з Нового тлумачного словника Української мови: “штир - це циліндричний стержень з конічним кінцем, а стержень – це предмет подовженої форми”. Штир в 71902 - це штиркоподібна різальна кромка. А це різні речі. Згідно того ж словника - кромка, або крайка - це “крайня частина чогось пруг, пружок, облямівка. А пруг - це подовжній вузький край”. Штир не може підійти під це формулювання. Відтак різальні елементи доочищення не можуть бути штиреподібними. Штиреподібною заявлена різальна кромка.

Також апелянти не погоджуються з експертом, який не знайшов як “встановлення різального елемента чи опорної поверхні, чи різального елемента доочищення (не елемента а елементів) на основі або виконання опорної поверхні чи різальних елементів доочищення за одне ціле з основою, впливає на збереження оброблюваної поверхні неушкодженою та збільшення строку роботи робочого органу, а також покращення якості очищення льоду з поверхні”.

Аргументація закладу експертизи

За результатами проведеної кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 06.10.2011, № 25257/ЗА/11, 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, 5-7, 10, 11 формули не є новим; за пунктом (ами) 1, 5-7, 10, 11 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 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).

Заявлено робочий орган для роботи з льодом.

Перевірка заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності здійснювалась по формулі (Ф4), яка надійшла до Установи 10.03.2011 із врахуванням представленого заявником російського варіанту її викладення, що надійшли як відповідь на В19 від 12.05.2010, і показала, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності “новизна”, враховуючи варіанти альтернативи 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3В, 3Е, 4А-4Г, та не відповідає умові патентоздатності “винахідницький рівень”, враховуючи варіанти альтернативи 1В, 3А, 3Б, 3Г, 3Д. Обґрунтування свого рішення експертиза надіслала заявнику в попередньому висновку кваліфікаційної експертизи (В24) від 06.10.2011 вих. № 25257/ЗА/11.

Попередній висновок експертизи ґрунтувався на тому, що з рівня техніки відомий пристрій для очищення поверхні від льоду та ущільненого снігу (UA

71902 С2, опубл. 15.01.2005), який містить маточину (не показано) або кільцеву деталь 8 (основа), що обертається навколо нахилених геометричних осей, різальний елемент 4, розміщений в кільцевій деталі (див. фіг. 1). Різальний елемент може бути суцільним по всьому колу робочого органа (виконаний за одне ціле з основою, альтернатива 1А). Робочий орган може бути виконаний збірним (різальний елемент встановлений в основі, альтернатива 1Б). Пристрій містить також опорний робочий орган (опорна поверхня, альтернатива 2А), який може бути виконаний з різальними елементами у вигляді штирів (різальні елементи доочищення, альтернатива 2Б), що встановлені в кільцеву деталь 8 (встановлені на основі, альтернатива 3В, 3Е). Різальний елемент опорного робочого органа розташований на рівні або ближче до оброблюваної поверхні, ніж різальний елемент різального робочого органа (альтернатива 4А-4Г).

Варіанти альтернативи 1В, 3А, 3Б, 3Г, 3Д не є такими, що забезпечують досягнення зазначеного заявником технічного результату, тобто не є суттєвими, та є загальновідомими.

Заявник не погодився з попереднім висновком експертизи, надавши у відповідь свої зауваження, першу сторінку опису та нову редакцію формули (далі – Ф5) (відповідь від 06.02.2012).

Аналіз відповіді показав наступне:

1. Відносно змін в незалежному пункті формули.

Оскільки заявник не зазначає протиріч між Ф4 та тлумаченням її експертизою в В24 від 06.10.2011, то слід вважати еквівалентними наступні ознаки:

- виконано з можливістю котитися обертанням – виконано з можливістю обертання;

- різальний елемент на зовнішній частині - різальний елемент на зовнішній частині основи.

Ф5 заявник доповнив ознакою "... ніж різальний елемент...", яка уточнює ознаку "з розташуванням на рівні або далі від робочого органа". Ця ознака є еквівалентом ознаці "далі від різального елемента в сторону від основи" (див. альтернативу 4Г), яку експертиза розглядала в Ф4.

По суті Ф5 не відрізняється від Ф4, тому внесені уточнення в Ф5 не змінюють висновку щодо невідповідності заявленого винаходу умові "новизна".

2. Відносно заперечень заявника.

Заявник стверджує, що з патенту UA 71902 відомі два різні робочі органи: один різальний, а другий опорний, в той час як в заявленому винаході всі ознаки стосуються одного робочого органа. В заявленому пристрої (як назвав заявник – робочому органі) також дві групи робочих елементів: різальні елементи та різальні елементи доочищення. Крім того, заявник вважає що експерт помилково відносить альтернативу 2Б (містить різальні елементи доочищення) як до UA 71902 так і до заявки, тому що різальні елементи доочищення мають різні конструктивні параметри: штир є штир, а різальний елемент доочищення виконаний на опорній поверхні і крім відмінного місця розташування має іншу форму і конструкцію. Незалежний пункт формули містить ознаку "... містить ..." щонайменше одну опорну поверхню або різальні елементи доочищення, що за

одне ціле з робочим органом...”, тобто відсутня ознака, яка б вказувала, що різальні елементи доочищення розміщені на опорній поверхні. Згідно стор. 6 опису первинних матеріалів “різальна кромка різального елемента може бути пилко, зобо та штиреподібною (фіг. 8-10). Те ж може бути використаним і до різальних елементів доочистки 22”. Виходить, що різальні елементи доочищення можуть бути штиреподібними.

Тобто, зважаючи на сказане вище, у експертизи відсутні підстави для зміни висновку про невідповідність заявленого винаходу умові патентоздатності “новизна”, враховуючи варіанти альтернативи 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3В, 3Е, 4А-4Г.

Що стосується винахідницького рівня, то заявник стверджує, що у варіантах альтернативи 1В, 3А, 3Б, 3Г та 3Д “одна основа”, і в матеріалах заявки розкрито механізм досягнення технічного результату цими ознаками. В матеріалах заявки експертиза не знайшла, як встановлення різального елемента чи опорної поверхні, чи різального елемента доочищення на основі або виконання опорної поверхні чи різальних елементів доочищення за одне ціле з основою впливає на збереження оброблюваної поверхні неушкодженою та збільшення строку роботи робочого органу, а також покращення якості очищення льоду з поверхні.

Враховуючи вищесказане, у експертизи відсутні підстави для зміни висновку щодо невідповідності заявленого винаходу умові “винахідницький рівень”, враховуючи варіанти альтернативи 1В, 3А, 3Б, 3Г та 3Д.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 24.05.2012 про відмову у видачі патенту на винахід.

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, що прийняттю остаточного висновку від 24.05.2012 передували дії експертизи, які не базуються на чинному законодавстві.

Так, у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 12.03.2009 (№ 6461/3) заявник надіслав 4 варіанти незалежного пункту формули винаходу. На це експертизою було зазначено (повідомлення від 30.10.2009 № 40187/3), що “Враховуючи те, що заявник не вказав, який варіант незалежного пункту формули розглядати, експертиза прийняла рішення розглядати четвертий варіант, оскільки він є останньою редакцією”.

Колегія вважає, що аргументація експерта щодо самостійного вибору варіанту формули:

- по-перше, не базується на законодавстві, оскільки жоден з актів чинного законодавства не містить положень про право закладу експертизи робити самостійний вибір серед варіантів формули, які запропоновані заявником;
- по-друге, є невірною з огляду на те, що усі варіанти формули надійшли одночасно, отже четвертий варіант не можна вважати останньою редакцією лише на підставі того, що у листі заявника він міститься останнім.

До того ж у зазначеному повідомленні експертиза зазначає, що у вибраному нею варіанті незалежного пункту формули:

- недостатньо ознак для характеристики заявленого винаходу;

- він не базується на описі винаходу;
- він містить ознаки, які неможливо однозначно зрозуміти.

Такі висновки експертизи, на думку Колегії, роблять мотиви самостійного вибору, ще більш неправомірними. На думку Колегії, експертиза мала вимагати від заявника самому зробити вибір варіанту незалежного пункту формули або мала проаналізувати і висловити свою думку щодо кожного з варіантів.

Подібної помилки експертиза припустилася і в попередньому висновку від 06.10.2011 (№ 25257/3А/11), коли у відповіді (10.03.2011) на повідомлення експертизи від 12.05.2010 (№ 17019/3) заявник надіслав два варіанти формули, причому один з них російською мовою, експертиза запропонувала свій варіант: “приймавши до уваги наведену заявником формулу на російській мові при подальшій експертизі розглядатиметься незалежний пункт формули, що містить наступні ознаки:”.

Щодо зазначеної формули експертиза також зробила висновок про те, що винахід не є новим і не має винахідницького рівня.

Враховуючи викладене Колегія вважає, що експертиза була проведена з порушенням норм чинного законодавства.

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 Погорельського С.В., Радченко О.С., Погорельської Ю.С. задовольнити.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 24.05.2012 про відмову у видачі патенту на винахід “Робочий орган для роботи з льодом” за заявкою № а200500404 відмінити.

3. Повернути матеріали заявки на експертизу.

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

Головуючий

С.Е. Гончаренко

Члени колегії

П.О. Головач

Л.І. Тумко