

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

18 жовтня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 11.07.2016 № 60 у складі головуєчого Колотілової Ю.Ю. та членів колегії Брагарник М.М., Стецької Г.М. розглянула заперечення ЕУРОКЕГ Б.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 29.04.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для рідин” за заявкою № а 2012 12284.

Представники апелянта – Глушко О.Г., Кукшина Т.А.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Жданенко К.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № 10851 від 05.07.2016 проти рішення ДСІВ від 29.04.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для рідин” за заявкою № а 2012 12284;

додатки до заперечення вх. № 13322 від 23.08.2016, вх. № 13929 від 06.09.2016;

копії матеріалів заявки № а 2012 12284.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв’язку з одержанням заявниками попереднього висновку кваліфікаційної експертизи вих. № 16863/ЗА/15 від 12.02.2015 (далі – попередній висновок) 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 має винахідницького рівня.

Також за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлений винахід за пунктами 3, 5-9, 11, 14, 15 формули 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 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).

При проведенні експертизи заявленого винаходу на відповідність умовам патентноздатності були залучені відомості з наступних документів рівня техніки:

D1- WO 2008/000574 A1, 03.01.2008;

D2 - FR 1412075 A, 24.09.1965;

D3 - US 2008257846 A1, 23.10.2008.

При перевірці винахідницького рівня заявленого винаходу в попередньому висновку експертиза зазначила наступне.

З патентного документа D1 відомий контейнер для рідин, таких як напої і олії, який містить у собі виготовлений з поліефірного пластика литтям під тиском корпус, клапан для розливу рідини з контейнера і вхідний отвір для вводу витісняючого газу. Винахід за п.1 формули відрізняється від D1 тим, що корпус обгорнутий еластичною оболонкою, виготовленою з поліефірного пластика литтям під тиском. Патентний документ D2 розкриває еластичну оболонку, яка застосовується для посилення міцності корпусу і яка виконана з такого ж матеріалу, що і корпус. З документу D3 відома еластична оболонка, виготовлена з поліефірного пластика литтям під тиском, яка охоплює корпус. В D3 ставиться задача видачі рідини шляхом сплюснення корпусу через оболонку завдяки контролюванню тиску в просторі між оболонкою і корпусом. Однак, на думку експертизи, для фахівця з D3 є очевидним, що крім всього іншого, оболонка також підвищує стійкість корпусу до вибухоподібного розриву. Отже, з рівня техніки відомі всі ознаки заявленого у п.1 формули винаходу та відомий їх вплив на технічний результат. Відповідно експертиза вважає, що заявлений винахід за п.1 формули не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним (поєднання документа D1 з D2 або поєднання документа D1 з D3), тобто впливає явно з рівня техніки, відомого на дату пріоритету винаходу 27.04.2010.

Також експертиза зазначила, що формула винаходу викладена з порушенням вимоги ясності (ст. 12 Закону).

Експертиза проаналізувала відповідь апелянта на попередній висновок кваліфікаційної експертизи, яка була подана з листом від 13.04.2016.

Аналіз поданих апелянтом матеріалів на попередній висновок кваліфікаційної експертизи №16863/ЗА/15 від 12.08.2015 показав, що на думку апелянта заявлений винахід стосується 1) контейнера для рідин, та відносно високов'язких рідин, який має сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом полієтеру, та 2) вирішує проблему, що існує в практиці користування контейнерами, тобто полягає в створенні контейнера, відносно легкого, але більш стійкого до вибухового розриву. На досягнення цієї мети контейнер згідно з винаходом має корпус, сформований роздувом полієтеру, який оточено оболонкою, сформованою роздувом полієтеру з витяжкою. Апелянт також зазначив, що протиставлені документи такої проблеми не стосуються і навіть побічно не мають згадки про неї. Д1 (W0 2008000574) стосується контейнера, що складається із зовнішнього корпусу та (внутрішньої) вкладки у формі мішка, додаткову чи зовнішню оболонку в Д1 не згадують, проблему, що вирішують, - вдосконалення вентиляції, зокрема під час наповнювання контейнера. Д2 не розкриває й не повідомляє будь-що стосовно формування полімерів роздувом з витяжкою. Отже, інформація з Д2 не додає нічого для поєднання з викладом Д1. Д3 стосується цілком сформованого роздувом контейнера з вкладкою та попередньо сформованої заготовки для виготовлення такого контейнера. В Д3 нема згадки про контейнер (корпус) з додатковою чи зовнішньою оболонкою. Проблема, яку вирішує заявлений винахід, чи мету винаходу "створення контейнера, відносно легкого, але більш стійкого до вибухового розриву" не згадують і не натякають на неї в жодному з протиставлених документів і не пропонують вирішення цієї проблеми. Отже, заявлений винахід відповідає умові "винахідницький рівень". При цьому апелянт залишив без змін формулу винаходу, подану 16.11.2012.

Оскільки у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи апелянт не врахував зауваження експертизи щодо ясності викладення формули винаходу і не відредагував її належним чином, експертиза зазначила, що доводи заявника були вивчені і не виявилися переконливими для експертизи. Тому експертиза не змінила своєї думки щодо винахідницького рівня винаходу за п.1 формули.

Експертиза зазначила, що з патентного документа D1 відомий контейнер для рідин, таких як напої і олії, який містить у собі виготовлений з полієфірного пластика литтям під тиском корпус, клапан для розливу рідини з контейнера і вхідний отвір для вводу витісняючого газу. Експертиза погоджується із твердженням апелянта, що D1 не розкриває зовнішню оболонку, виготовлену з еластичного полієфірного пластика литтям під тиском. І тому, як зазначалось у попередньому висновку, заявлений винахід за п.1 формули є новим. При цьому

те, що корпус контейнера обгорнутий в зовнішню оболонку відомо з документа D2. А саме документ D2 (див. опис: стор. 3, 6; креслення: фіг. 1, 14-17) розкриває еластичну оболонку (див. фіг.1), яка застосовується для посилення міцності корпусу (1) і яка виконана з такого ж матеріалу, що і корпус. При цьому в D2 (див. опис, наприклад, сторінку 3) зазначено, що корпус і його зовнішня оболонка виготовлені наприклад такими способами: видування, пресування, лиття, центрифугування тощо.

Крім того, патентний документ D3 також містить відомості про виготовлення еластичної оболонки корпусу з поліефірного пластика. З документа D3 відома еластична оболонка, яка виготовлена з поліефірного пластика литтям під тиском, яка охоплює корпус. При цьому в D3 ставиться інша задача – задача видачі рідини шляхом сплюснення корпусу через оболонку завдяки контролюванню тиску в просторі між оболонкою і корпусом. Однак, на думку експертизи, для фахівця з D3 є очевидним, що крім всього іншого, оболонка також підвищує стійкість корпусу до вибухоподібного розриву.

Отже, експертиза дійшла висновку, що для фахівця в даній області, перед яким буде стояти задача забезпечення стійкості контейнера до його вибухоподібного розриву і який знайомий з патентними документами D1, D2, D3, буде очевидним створити контейнер за п.1 формули заявленого винаходу. Закладом експертизи винесено остаточний висновок, що заявлений винахід за п.1 формули не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним (поєднання документа D1 з D2 або поєднання документа D1 з D3), тобто впливає явно з рівня техніки, відомого на дату пріоритету винаходу 27.04.2010.

На підставі висновку закладу експертизи 29.04.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для рідин” за заявкою № а 2012 12284.

Апелянт – ЕУРОКЕГ Б.В. заперечує проти рішення ДСІВ від 29.04.2016 за заявкою № а 2012 12284, оскільки вважає його необґрунтованим, на підтвердження чого наводить наступні доводи.

Попередній висновок (№ 16863/3А/15 від 12.08.2015) про невідповідність винаходу умовам патентоздатності (невідповідності умові “винахідницький рівень”) стосувався незалежного пункту 1 вперше поданої формули винаходу.

Попередній висновок було зроблено з огляду на те, що поєднання інформації D1 з D2 або D1 з D3 призводить до створення заявленого контейнера.

Апелянт не погоджується з таким рішенням з наступних причин. Заявлений винахід стосується 1) контейнера для рідин, таких як напої, тобто, пиво, безалкогольні напої та вино, та відносно високов'язких рідин, таких як їстівні олії,

який має сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом полієтеру, та 2) вирішує проблему, що існує в практиці користування контейнерами, які мають переважно сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом полієтеру, тобто, мета винаходу полягає в створенні контейнера, відносно легкого, але більш стійкого до вибухового розриву.

На досягнення цієї мети контейнер згідно з винаходом має корпус, сформований роздувом полієтеру, який оточено оболонкою, сформованою роздувом полієтеру з витяжкою.

Було встановлено, що оболонка, сформована роздувом полієтеру з витяжкою, забезпечує відносно високу тривку міцність контейнера після того, як корпус та оболонку було розрізано, пробито чи іншим чином пошкоджено, через що підвищується гранична величина тиску, що й призводить до вибуху. Під тиском нижче такої граничної величини, стиснений газ в корпусі звичайно виходить з контейнера і не призводить до вибуху. Протиставлені документи такої проблеми не стосуються і навіть побічно не мають згадки про неї.

Д1 (W0 2008/000574) стосується контейнера, що складається із зовнішнього корпусу та (внутрішньої) вкладки у формі мішка. Корпус з додатковою чи зовнішньою оболонкою в Д1 не згадують. В Д1 вирішують проблему вдосконалення вентиляції, зокрема під час наповнювання контейнера. В Д1 корпус згадано мимохідь.

Д2 (FR 1 412 075) розкриває контейнер чи барильце під тиском, яке складається з корпусу, виготовленого з пластику видуттям, литтям, центрифугуванням, тощо, та зовнішньої основи у вигляді барильця, яка складається з двох частин подібної до корпусу форми і яку також виготовлено з пластику видуттям, литтям, центрифугуванням, тощо. Основу можливо виготовляти з інших матеріалів, ніж пластик, наприклад, з деревини, алюмінію, сталі. Взагалі розкрито жорстку основу. Д2 було складено в 1964 р. На той час формування з роздувом не було відомо, отже Д2 не розкриває й не повідомляє будь-що стосовно формування полімерів роздувом з витяжкою. Мало того, (армовані скловолокном) матеріали, описані в Д2 не придатні для формування роздувом. Отже, інформація з Д2 не додає нічого для поєднання з викладом Д1.

Д3 (US 2008/0257846) стосується цілком сформованого роздувом контейнера (2) з вкладкою та попередньо сформованої заготовки (1) для виготовлення такого контейнера. Сформований роздувом контейнер (2) з вкладкою має внутрішній шар (21), який утворює вкладку, та зовнішній шар (22), який утворює контейнер. В Д3 нема згадки про контейнер (корпус) з додатковою чи зовнішньою оболонкою.

Проблему, яку вирішує заявлений винахід, чи мету винаходу “створення контейнера, відносно легкого, але більш стійкого до вибухового розриву” не згадують і не натякають на неї в жодному з протиставлених документів і не пропонують вирішення цієї проблеми. Отже, заявлений винахід є відповідним критерію “винахідницький рівень”.

Враховуючи наведені доводи, апелянт просить задовольнити заперечення та відмінити рішення ДСІВ від 29.04.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для рідин” за заявкою № а 2012 12284.

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

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати ДСІВ, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ, у межах доводів заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

При розгляді заперечення стосовного того, що заявлений винахід стосується контейнера для рідин, таких як напої, тобто, пиво, безалкогольні напої та вино, та відносно в'язких рідин, таких як їстівні олії, який має сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом поліптеру, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до частини 17 статті 16 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності. Відповідно до частини 5 статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу.

Апелянтом на розгляд кваліфікаційної експертизи було подано формулу винаходу, яка стосується контейнера для рідин, таких як напої і олії, який містить у собі виготовлений з поліефірного пластика литтям під тиском корпус, клапан для розливу рідини з контейнера і вхідний отвір для вводу витісняючого газу, який відрізняється тим, що корпус обгорнутий еластичною оболонкою, виготовленою з поліефірного пластика литтям під тиском.

Отже, у первинно поданій формулі винаходу взагалі не йшлося про контейнер, який має сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом поліетеру.

Таким чином, експертиза проводилася з урахуванням сукупності суттєвих ознак первинно поданої формули. Відповідно, протиставлені документи Д1-Д3

складають рівень техніки для заявленого в п.1 об'єкта і стосовно протиставлених експертизою документів заявлений винахід не відповідає умові винахідницького.

З іншого боку, у відповіді на попередній висновок експертизи апелянт наполягає, що цитовані експертизою документи Д1-Д3 рівня техніки, взяті у поєднанні, не призводять до створення заявленого контейнера. Апелянт не погоджується з висновком експертизи з наступних причин. Він вважає, що заявлений винахід стосується 1) контейнера для рідин, таких як напої, тобто, пиво, безалкогольні напої та вино, та відносно високов'язких рідин, таких як їстівні олії, який має сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом полієтеру, та 2) вирішує проблему, що існує в практиці користування контейнерами, які мають переважно сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом полієтеру, тобто, мета винаходу полягає в створенні контейнера, відносно легкого, але більш стійкого до вибухового розриву. Тобто, апелянт у відповіді оперує іншою сукупністю суттєвих ознак, ніж заявлено у формулі, весь час підкреслюючи, що корпус контейнера сформований роздувом полієтеру, що надає йому специфічних властивостей - сферичного чи сфероїдального корпусу, відносно легкого, але більш стійкого до вибухового розриву.

Експертизою було зроблено остаточний висновок про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, оскільки заявник не надав змінену формулу, а надав лише відповідь з аргументацією на користь патентоздатності заявленого винаходу.

У ході апеляційного засідання з'ясувалося, що первинно подані матеріали заявки (формула та опис винаходу) містили очевидні технічні помилки, які виникли внаслідок некоректного перекладу.

Як додаток до заперечення апелянт надав відкориговані матеріали заявки: формулу та опис винаходу, які узгоджуються з наданою на попередній висновок експертизи відповіддю. У ході засідання з'ясувалося, що зазначені очевидні технічні помилки у формулі та описі винаходу мали критичний вплив на винесення експертизою висновку, оскільки сукупність ознак, наведених у первинно поданій формулі винаходу, призводить до отримання технічного результату, який відомий з рівня техніки. Відповідно до відкоригованих матеріалів заявки (відкоригований переклад) винахід містить сукупність ознак (контейнерів, які мають переважно сферичний чи сфероїдальний корпус, сформований роздувом полієтеру), що призводить до іншого технічного результату, а саме: створення контейнерів, відносно легких, але більш стійких до вибухового розриву.

Аналіз відкоригованих матеріалів заявки вимагає проведення кваліфікаційної експертизи.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи правомірним. Проте, беручи до уваги обставини, що з'ясувалися у ході апеляційного засідання, колегія Апеляційної палати вирішила відмінити рішення ДСІВ від 29.04.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для рідин” та повернути заявку № а 2012 12284 на кваліфікаційну експертизу.

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. Заперечення ЕУРОКЕГ Б.В. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 29.04.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Контейнер для рідин” за заявкою № а 2012 12284 відмінити.
3. Заявку № а 2012 12284 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

Ю.Ю.Колотілова

Члени колегії

М.М.Брагарник

Г.М.Стецька