

ВА27

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

24 травня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 20.02.2013 № 192 у складі головуючого Гончаренка С.Е. та членів колегії Томачинського С.М., Пічура В.О., розглянула заперечення проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 16.10.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "Дельта-8 десатураза та її використання для одержання поліненасичених жирних кислот" за заявкою № а200810832 (апелянт — Е.І. Дю Пон де Немур енд Компані (US)).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 04.04.2013, 24.05.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Хазін М.С.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Брагарник М.М.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи: заперечення (вх. № 4034 від 14.02.2013) проти рішення Державної служби від 16.10.2012 за заявкою № а200810832 про відмову у видачі патенту на винахід "Дельта-8 десатураза та її використання для одержання поліненасичених жирних кислот";
копії документів заявки № а200810832.

Аргументація сторін:

На підставі висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи Державною службою прийнято рішення від 16.10.2012 про відмову у видачі патенту на винахід. В рішенні зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон): за пунктами 1, 4-6, 8-10, 12-21, 24-28, 30 формули не має винахідницького рівня.

Апелянт - Е.І. Дю Пон де Немур енд Компані (US) заперечує проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід "Дельта-8 десатураза та її використання для одержання поліненасичених жирних кислот" за заявкою № а200810832 та зазначає наступне.

Протиставлені закладом експертизи документи (WO2006012325 - D1, WO2005103253 - D2, QI B ET AL: "Production of very long chain polyunsaturated omega-3 and omega-6 fatty acids in plants" NATURE BIOTECHNOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, NEW YORK, NY, US, vol. 22, no. 6, June 2004 (2004-06), pages 739-745 - D3) не свідчать про відсутність винахідницького рівня у заявленому винаході. D1 розкриває *Euglena delta-8* десатуразу, D2 - Pavlova десатуразу, а D3 розкриває насіння, спосіб виробництва олії та стосується їжі (харчовий продукт).

Апелянт зазначає, що десатураза за заявкою № а200810832 відрізняється від Pavlova десатурази, яка заявлена у протиставленому документі D2, оскільки Pavlova десатураза компанії Е.І. Дю Пон де Немур енд Компані працює в рослинах та не має активності у дріжджах, а десатураза з протиставленого документа D2 не має активності в рослинах, хоча має активність у дріжджах. При цьому апелянт звертає увагу, що приклад 6 у протиставленому документі D2 має відношення тільки до експресії у дріжджах, сторінки 91-92 D2 демонструють сумісну експресію дельта-8 десатурази разом із елонгазою у табаку, але результат не має підтверджень та доказів і є враження незакінченості дослідів.

Це, на думку апелянта, свідчить про те, що спроможність Pavlova десатурази Е.І. Дю Пон де Немур енд Компані давати позитивний ефект на рослинах, виходячи з рівня техніки, встановленого експертизою, є неочевидною.

Апелянт також зазначив про бажання видалити незалежні пункти формули 16 та 29 і додати потрібний етап у незалежний пункт формули 15 відповідно до зазначених зауважень, які були наведені закладом експертизи у попередньому висновку від 20.12.2011 вих. № 32285/ЗА/11.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову у видачі патенту на винахід "Дельта-8 десатураза та її використання для одержання поліненасичених жирних кислот" за заявкою № а200810832 та провести експертизу відредагованої формули винаходу відповідно до пунктів 6.4 та 6.5 Правил розгляду.

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

Заявка № а200810832 на видачу патенту на винахід "ДЕЛЬТА-8 ДЕСАТУРАЗА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ" прийнята до розгляду за національною процедурою 28.11.2008. Заявник — Е.І. Дю Пон де Немур енд Компані (US).

Під час кваліфікаційної експертизи заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 12.01.2011 вих. № 740/ЗА/11, в якому зазначено, що заявлений винахід за пунктом (ами) 1-4, 6, 8- 10, 12 – 15, 17 -41 та 45 формули не є новим, та запропоновано відкоригувати формулу винаходу відповідно до зауважень експертизи.

Заявником 19.09.2011 надано відповідь, в якій заявник не погодився з висновком закладу експертизи щодо невідповідності заявленого винаходу умові патентоздатності – новизни, та надіслав виправлений варіант формули винаходу.

Заклад експертизи проаналізував надіслану заявником формулу та надіслав заявнику попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 20.12.2011 вих. № 32285/ЗА/11, в якому зазначено, що заявлений винахід за пунктом (ами) 1, 4-6, 8-10, 12-21, 24-28, 30 формули не має винахідницького рівня. У висновку також зазначено, що завданням, на яке спрямований заявлений винахід, є одержання послідовності нуклеїнової кислоти і амінокислотної послідовності Δ -8 десатурази *Pavlova lutheri* та їх використання в одержанні поліненасичених жирних кислот; а також конструкту, що містить зазначену нуклеїнову кислоту, зв'язану з регуляторними послідовностями; клітин, що містять зазначений конструкт; трансгенних рослин, що містять зазначені клітини; насіння; олії, що продукується зазначеними клітинами або рослинами. При цьому з рівня техніки відомі, зокрема, документ Д1 (WO2006012325, 02.02.2006), що є заявкою цих же винахідників, єдиною відмінністю якої від заявлених в даній заявці винаходів є те, що Δ -8 десатураза походить з *Euglena gracilis*. В документі Д2 (WO2005103253, 03.11.2005) розкриті способи синтезу довголанцюгових поліненасичених жирних кислот в рекомбінантних клітинах, наприклад, клітинах дріжджів або рослинних клітинах, рекомбінантних рослинах. Вони продукують довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти і ферменти, які мають активність десатурази і елонгази, тобто, їх можна використовувати для синтезу зазначених жирних кислот. В даному документі розкрито Δ -8 десатуразу, а також конструкт, за допомогою якого трансформують сою. Нуклеотидна послідовність SEQ ID NO: 57 з даної заявки має 60% ідентичності з нуклеотидною послідовністю SEQ ID NO: 6 з документу Д2. Документ Д3 (QI B ET AL: "Production of very long chain polyunsaturated omega-3 and omega-6 fatty acids in plants" NATURE BIOTECHNOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, NEW YORK, NY, US, vol. 22, no. 6, June 2004 (2004-06), pages 739-745) описує також насіння, процеси для продукування олії, стосується корму (кормового продукту).

Враховуючи наведене, закладом експертизи було здійснено висновок, що заявлені в н.пп.1, 4-6, 8-10, 12-21, 24-28, 30 винаходи не відповідають умові патентоздатності "винахідницький рівень".

16.03.2012 заявник надіслав лист з проханням продовжити строк надання відповіді на попередній висновок.

20.03.2012 вих. № 6754/ЗА/12 закладом експертизи було задоволено прохання заявника.

17.09.2012 представник заявника надіслав відповідь, в якій зазначив про віддаленість заявника та неможливість надати повну відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності Державною службою прийнято рішення від 16.10.2012 про відмову у видачі патенту. В рішенні зазначено, що заявлений винахід за пунктами 1, 4-6, 8-10, 12-21, 24-28, 30 формули не має винахідницького рівня. Закладом експертизи зауважено, що заявником не подано ніяких аргументів на захист винахідницького рівня заявлених у н.пп. 1, 4-6, 8-10, 12-21, 24-28, 30 винаходів, а також не внесено ніяких суттєвих ознак у формулу винаходу, тому експертиза залишає зауваження з попереднього висновку кваліфікаційної експертизи стосовно невідповідності об'єктів за н.пп. 1, 4-6, 8-10, 12-21, 24-28, 30 умові винахідницького рівня.

Колегія Апеляційної палати відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими 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 заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду).

Відповідно до частини вісімнадцятої статті 16 Закону, якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків. Відповідь заявника надається у строк, встановлений частиною шостою цієї статті 16 для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Згідно із частиною шостою статті 16 Закону додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

20.12.2011 (вих. № 32285/ЗА/11) заявнику було направлено обґрунтований попередній висновок. 16.03.2012 заявник надіслав клопотання про продовження подання додаткових матеріалів. 17.09.2012 від заявника надійшла відповідь на зазначений попередній висновок, в якому, зокрема, зазначено: "Просимо вас прийняти до уваги той факт, що в зв'язку з віддаленістю заявника та серйозності поставлених питань, ми очікуємо, інструкції та додаткові матеріали найближчим часом. На прохання заявника просимо Вас прийняти нашу відповідь та повідомляємо, що ми підготуємо повну відповідь на попередній висновок та надішлемо її вам якнайшвидше".

Колегія Апеляційної палати дійшла до висновку, що зазначену відповідь не можна вважати відповіддю на попередній висновок. Заявник фактично говорить про те, що відповідь надійде пізніше. Як було зазначено вище, він має право поновити строк подання відповіді (додаткових матеріалів). Проте, через прийняття закладом експертизи висновку експертизи за заявкою і на його підставі рішення про відмову у видачі патенту, заявник був позбавлений такої можливості.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності У країни, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 16.10.2013 про відмову у видачі патенту на винахід "ДЕЛЬТА-8 ДЕСАТУРАЗА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ" за заявкою № а200810832 відмінити.
3. Матеріали заявки повернути на експертизу.

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

Головуючий колегії

С.Е.Гончаренко

Члени колегії

С.М.Томачинський

В.О.Пічкур