

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
12.08.2019 № 1379

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ**  
**(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

15 липня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 25.03.2019 № Р/37-19 у складі головуючого Котик К.О. та членів колегії Полонської Т.М., Пічура В.О. розглянула заперечення АГРІДЖЕНЕТИКС, ІНК. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Кукурудзяні продукти та способи їх отримання» за заявкою № а 2014 01445.

Представник апелянта – Пурик В.В.

Представники Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Жупанов І.В., Стецька Г.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/173-19 від 22.03.2019 проти рішення Мінекономрозвитку про відмову у видачі патенту на винахід «Кукурудзяні продукти та способи їх отримання» за заявкою № а 2014 01445;  
копії матеріалів заявки № а 2014 01445.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи № 12656/ЗА/18 від 23.05.2018, 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 пунктами 1-2 формули не є промислово придатним.

Також за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що об'єкт за пунктами 1-2 формули винаходу належить до об'єктів, на які відповідно до частини 3 статті 6 Закону не поширюється правова охорона.

Експертиза проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені 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).

Заявка розглянута із врахуванням відповіді, що подана листом від 24.07.2018, зміненої формули винаходу на 2 арк., що подана листом від 24.07.2018 та первинно поданих документів заявки українською мовою, а саме: опису винаходу на 14 арк.

У відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 12656/ЗА/18 від 23.05.2018 (далі – Попередній висновок) апелянт подав змінену формулу від 24.07.2018, в якій був видалений пункт 1 та відкориговано пункт 1 (п. 2 попередньої формули винаходу) з уточненням зворотного схрещування. Змінена формула винаходу не виходить за межі розкритої в первинних матеріалах суті винаходу (п. 7.5 Правил розгляду).

Додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони, визначеним частинами 1-3 статті 6 Закону, відповідно до пункту 6.5 Правил розгляду, виявила наступне.

Згідно з незалежним пунктом 1 заявлений спосіб введення ознаки коричневої центральної жилки і ознаки борошністого ендосперму в рекурентну лінію кукурудзи, де спосіб включає:

(а) схрещування рекурентних інбредних рослин кукурудзи з донорними рослинами іншої лінії кукурудзи, яка несе бажану ознаку коричневої центральної жилки і бажану ознаку борошністого ендосперма з отриманням рослин-потомків F1, де донорні рослини несуть генотип  $bm3$  в гомозиготному стані і генотип  $fl2$  в гомозиготному стані;

(б) схрещування рослин-потомків F1 з рекурентними інбредними рослинами кукурудзи з отриманням рослин-потомків, які являють собою результат зворотного схрещування;

(с) відбір рослини-потомка, що являє собою результат зворотного схрещування, з рослин-потомків, що являють собою результат зворотного схрещування, що несе  $bm3$  і  $fl2$  алелі з донорної рослин і має більший генетичний комплемент  $BC1$  рослин-потомків з рекурентної інбредної рослини кукурудзи, шляхом застосування генетичних маркерів для ідентифікації  $bm3$  і  $fl2$  алелів в рослинах-потомках, що являють собою результат зворотного схрещування, і порівняння генетичного комплексу рослин-нащадків, що являють собою результат зворотного схрещування, з генетичним комплексом рекурентної інбредної рослини кукурудзи;

(д) проведення етапів схрещування і відбору щонайменше три рази послідовно з отриманням рослин-потомків, які являють собою результат зворотного схрещування, які несуть бажані ознаки коричневої центральної

жилки (bm3) і борошнистого ендосперму (fl2) і всі фізіологічні і морфологічні характеристики рекурентної інбредної лінії кукурудзи, як визначено на рівні значущості 5 % при вирощуванні в тих же умовах навколишнього середовища.

У своїй відповіді на попередній висновок апелянт вказує, що не може погодитися з тим, що стадії способу, не пов'язані зі схрещуванням, не впливають на технічний результат. Такий спосіб, на думку апелянта, вимагає втручання людини і не є вірогідним у природних умовах.

Згідно з частиною 3 статті 6 Закону правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології як біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Щоб дійти висновку про те, чи є заявлений об'єкт винаходу об'єктом технології, на який поширюється правова охорона згідно з Законом, була врахована вся ступінь втручання людини в біологічний процес та її вплив на отриманий результат.

Технічним результатом заявленого способу є отримання лінії кукурудзи, яка має ознаку коричневої центральної жилки і ознаку борошнистого ендосперма.

Зазначений технічний результат досягається за рахунок схрещування рекурентних інбредних рослин кукурудзи з донорними рослинами іншої лінії кукурудзи, схрещування рослин-потомків F1 з рекурентними інбредними рослинами кукурудзи, застосування генетичних маркерів для ідентифікації bm3 і fl2 алелів в рослинах-потомках та відбору рослин-потомків, які несуть бажані ознаки коричневої центральної жилки і борошнистого ендосперму і всі фізіологічні і морфологічні характеристики рекурентної інбредної лінії кукурудзи.

Фахівцю в даній галузі добре відомо, що обмін генетичною інформацією, у разі схрещування, відбувається під час злиття батьківських гамет, що призводить до утворення нової рослини із бажаним генотипом. Отже, саме під час схрещування відбувається утворення нової рослини із бажаними характеристиками – ознакою коричневої центральної жилки і ознакою борошнистого ендосперма, іншими словами, відбувається досягнення заявленого технічного результату. Таким чином, експертиза вважає, що ключовими етапами способу за незалежним пунктом 1 є етапи, на яких відбувається схрещування рослин кукурудзи.

Не дивлячись на те, що стадії застосування генетичних маркерів для ідентифікації bm3 і fl2 алелей і подальшого відбору рослин-потомків із бажаним генотипом є частиною способу за незалежним пунктом 1, вони не вносять вирішального вкладу в досягнення технічного результату. Наявність зазначених стадій жодним чином не впливає на перенесення ознаки від однієї рослини до іншої. Зазначені стадії є допоміжними і забезпечують відбір вже отриманих рослин, а тому не вносять вирішального вкладу в кінцевий результат, що забезпечується винаходом. Так, вилучення стадії застосування генетичних маркерів для ідентифікації bm3 і fl2 алелей із зазначеного способу все одно буде приводити до досягнення технічного результату, у той час як наявність саме

стадій, на яких відбувається схрещування рослин кукурудзи, є обов'язковою і вносить вирішальний вплив на технічний результат.

З огляду на вищевказане, у експертизи є підстави вважати, що заявлений об'єкт неможливо визнати як такий, на який поширюється правова охорона, оскільки формула містить сукупність ознак, які характеризують біологічний в своїй основі процес відтворення рослин, що не належить до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Таким чином, відповідно до частини третьої статі 6 Закону, об'єкт за незалежним пунктом 1, у тому вигляді як він представлений на розгляд, є об'єктом, на який не поширюється правова охорона.

За результатами перевірки промислової придатності винаходу згідно з частиною 8 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.1 Правил розгляду заклад експертизи зазначив наступне.

Призначенням об'єкту за незалежним пунктом 1 є отримання лінії кукурудзи, яка має ознаку коричневої центральної жилки і ознаку борошністого ендосперма.

Як зазначалось у остаточному висновку, визнати об'єкт за незалежним пунктом 1 як об'єкт винаходу неможливо, оскільки він є біологічними в своїй основі процесом відтворення рослин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Як наслідок, оскільки відсутній об'єкт винаходу, то визнати вказане призначення заявленого об'єкта як призначення об'єкта винаходу неможливо. А тому, згідно з пунктом 6.5.1.3 Правил розгляду заявлений у незалежному пункті 1 спосіб введення ознаки коричневої центральної жилки і ознаки борошністого ендосперму в рекурентну лінію кукурудзи не відповідає умові патентоздатності промислова придатність.

Об'єкт за пунктом 2, який містить посилання на незалежний пункт 1, також не відповідає умові патентоздатності промислова придатність з тих же причин (п. 6.5.1.3 Правил розгляду).

За результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності винаходу промислова придатність, визначеній для нього частиною 1 статті 7 Закону, а саме заявлений у пунктах 1-2 формули винахід не має промислової придатності (частина 7 статті 7 Закону).

На підставі висновку закладу експертизи Мінекономрозвитку прийнято рішення від 18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Кукурудзяні продукти та способи їх отримання» за заявкою № а 2014 01445.

Апелянт – АГРІДЖЕНЕТИКС, ІНК. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 18.01.2019 за заявкою № а 2014 01445 та наводить наступні доводи.

Апелянт стверджує, що закладом експертизи порушено порядок винесення остаточного висновку, а сам висновок винесено з порушенням Правила розгляду та всупереч ним.

Формальна експертиза за даною заявкою була успішно завершена до подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Таким чином,

правовими підставами для винесення висновку міг бути лише пункт 6.5.4.4 Правил розгляду, відповідно до якого якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і приймається рішення про відмову у видачі патенту.

24.07.2018 апелянтом було подано відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи разом із зміненою формулою винаходу, однак експертиза у відповідь винесла рішення про відмову у видачі патенту з порушенням пункту 6.5.4.4 Правил розгляду.

Крім того, апелянт не погоджується з висновком експертизи, що заявлений винахід за пунктами 1- 2 не відповідає умовам патентоздатності, а саме не є промислово придатним, і що заявлені об'єкти за пунктами 1-2 формули винаходу належать до об'єктів, на які відповідно до частини 3 статті 6 Закону не поширюється правова охорона.

У відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи №12656/ЗА/18 від 23.05.2018 апелянт подав змінену формулу від 24.07.2018, в якій був видалений пункт 1 та відкориговано пункт 1 (пункт 2 попередньої редакції формули винаходу) з уточненням зворотного схрещування. Експертиза визнала формулу такою, що не виходить за межі розкритої в первинних матеріалах суті винаходу ( згідно з п.7.5 Правил розгляду).

Після подання зазначеної відповіді та зміненої формули винаходу апелянт одержав остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності. Апелянт вважає, що при цьому порушена процедура розгляду заявки, оскільки з поданою останньою відповіддю апелянт не відмовлявся відкоригувати формулу винаходу (пункт 6.8.2 Правил розгляду).

Таким чином, експертиза не повідомила апелянта про невідповідність заявленого винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у зміненій формулі винаходу умовам патентоздатності і винесла остаточне рішення за заявкою.

З винесенням остаточного рішення апелянт безпідставно втратив право на коригування пункту формули, який на думку експертизи не відповідає умовам патентоздатності.

Експертиза зазначила, що для того, щоб дійти висновку про те, чи є заявлений об'єкт винаходу об'єктом технології, на який поширюється правова охорона згідно з Законом, була врахована вся ступінь втручання людини в біологічний процес та її вплив на досягнення технічного результату.

Апелянт в свою чергу стверджував, що встановлення, чи відноситься заявлений об'єкт до таких, яким надається правова охорона, належить до повноважень формальної експертизи відповідно до абзацу 3 частини 9 статті 16 Закону, а саме під час проведення формальної експертизи визначається, чи належить об'єкт, що заявляється до об'єктів технології, зазначених у частині 2 статті 6 Закону, та чи не відноситься він до об'єктів технології, зазначених у частині 3 статті 6 Закону.

В повідомленні про завершення формальної експертизи за заявкою на винахід №10748/ЗА/14 від 30.04.2014 відсутні заперечення щодо віднесення заявленого винаходу до об'єктів, яким не надається патентна охорона.

На стадії кваліфікаційної експертизи експерт повернувся до питання відповідності належності заявленого винаходу до об'єктів технології, яким надається правова охорона у відповідності до частини 3 статті 6 Закону і для цього була врахована вся ступінь втручання людини в біологічний процес та її вплив на досягнення технічного результату.

Як зазначила експертиза, технічний результат досягається за рахунок схрещування рекурентних інбредних рослин кукурудзи з донорними рослинами іншої лінії кукурудзи, схрещування рослин-потомків F1 з рекурентними інбредними рослинами кукурудзи, застосування генетичних маркерів для ідентифікації bm3 і fl2 алей в рослинах-потомках, які несуть бажані ознаки коричневої центральної жилки і борошнистого ендосперму і всі фізіологічні і морфологічні характеристики рекурентної інбредної лінії кукурудзи.

На думку експертизи ключовими етапами способу за незалежним пунктом 1 є етапи, на яких відбувається схрещування рослин кукурудзи. Крім того, на думку експертизи, застосування генетичних маркерів для ідентифікації bm3 і fl2 алей і подальшого відбору рослин-потомків із бажаним генотипом є частиною способу за незалежним пунктом 1, але не вносить вирішального вкладу в досягнення технічного результату.

Апелянт не погодився з даним висновком експертизи, так як у в даному випадку експертиза неправомірно виключає, як несуттєві, стадії способу, які не є стадіями процесу схрещування. Апелянт наголошує, що всі стадії способу є суттєвими і необхідними для досягнення зазначеного апелянтом технічного результату і, що зазначений технічний результат досягається за рахунок всієї сукупності ознак формули винаходу, а тому кожна ознака вносить вклад для його досягнення. При цьому вимога щодо зазначення ознаки, яка вносить «вирішальний вклад в досягнення технічного результату» відсутня в нормах патентного законодавства.

Експертиза вказала на наявність підстав вважати, що заявлений об'єкт неможливо визнати таким, на який поширюється правова охорона, оскільки формула містить сукупність ознак, які характеризують біологічний в своїй основі процес відтворення рослин, що не належить до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Апелянт звернув увагу, що формулювання як «є підстави вважати» не вказує на достатність підстав для прийняття остаточного висновку.

Крім того, повноваження щодо віднесення заявленого об'єкту до об'єктів винаходу відносяться до стадії формальної експертизи, а тому кваліфікаційна експертиза ставить під сумнів кваліфікацію експерта формальної експертизи і виходить за межі своїх повноважень.

Розглядаючи кожну стадію заявленого у незалежному пункті 1 способу апелянт звертав увагу експертизи, що кожна стадія є суттєвою та необхідною для досягнення зазначеного технічного результату, а саме на наступе:

стадія (а) способу є стадією схрещування рекурентних інбредних рослин кукурудзи з донорними рослинами іншої лінії кукурудзи і для фахівця в цій сфері відомо, що даний процес відбувається контрольовано і вручну, в природі самостійно такий процес малоімовірний;

стадія (b) хоч по суті і є стадією схрещування, однак середньому фахівцеві також відомо, що процес зворотного схрещування в природі відбувається з невеликою ймовірністю і дуже «розтягнутий» у часі;

стадія (с) являє собою стадію відбору, що також є штучною стадією і може відбуватися тільки за участю людини.

Крім, того дана стадія є необхідною для досягнення, зазначеного технічного результату, так як на цій стадії відбувається відбір рослин, які містять максимальне наповнення генетичного комплексу з метою їх подальшого схрещування, з метою отримання чистої лінії, яка буде містити бажані ознаки коричневої центральної жилки (bm3) і борошністого ендосперму (fl2) і всі фізіологічні та морфологічні характеристики рекурентної інбредної лінії кукурудзи;

стадія (d) є необхідною для отримання рекурентної лінії кукурудзи, яка має ознаку коричневої центральної жилки і ознаку борошністого ендосперму, оскільки умовою отримання рекурентної лінії є обов'язкове схрещування між собою рослин-нащадків, які обов'язково несуть бажані ознаки, а не будь-яких нащадків, які утворилися в результаті схрещування.

Викладене вище доводить, що всі стадії способу за незалежним пунктом 1 є суттєвими та необхідними для досягнення, зазначеного технічного результату, і апелянт не погоджується, що заявлений винахід є біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин.

Щодо умови промислової придатності експертиза зазначила, що оскільки відсутній об'єкт винаходу, то визнати призначення заявленого об'єкта (отримання кукурудзи, яка має ознаку коричневої центральної жилки і ознаку борошністого ендосперма) як призначення об'єкта винаходу неможливо.

Апелянт не погодився з даним висновком експертизи, оскільки виконані всі умови для визнання об'єкту таким, що належить до об'єктів технології, яким надається правова охорона, про що було зазначено вище. Тобто, об'єктом винаходу є спосіб введення ознаки коричневої центральної жилки і ознаки борошністого ендосперму в рекурентну лінію кукурудзи.

Відповідно до пункту 6.5.1.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють наступне:

- наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук – його можливе застосування).

При цьому експертиза встановила, що ця вимога дотримана, а саме застосування заявленого об'єкту наведено на сторінці 4, рядках 16-17 остаточного висновку – «призначенням об'єкту за незалежним пунктом 1 є отримання лінії кукурудзи, яка має ознаку коричневої центральної жилки і ознаку борошністого ендосперма».

В свою чергу формальна експертиза віднесла заявлений об'єкт до об'єктів технології винаходу;

- наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Так як описом підтверджена можливість здійснення винаходу в тому вигляді, як він заявлений у формулі винаходу.

Експертиза не зазначила про порушення цієї норми, отже, експертиза не сумнівається в можливості здійснення винаходу і наявності в матеріалах заявки підтвердження такої можливості, тому апелянт вважає, що дана вимога є дотриманою. Отже експертиза не мала сумнівів щодо можливості здійснення винаходу і наявності в матеріалах заявки підтвердження такої можливості.

Додатково апелянт звернув увагу на те, що на сторінках 8-11 опису розкритий спосіб отримання насіння рослини згідно з винаходом;

- також перевіряють можливість здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули і чи дійсно можлива реалізація вказаного заявником призначення.

Експертиза підтвердила можливість реалізації призначення на сторінці 3, рядки 22-27 остаточного висновку, а саме зазначила, що досягнення технічного результату (при цьому технічний результат співпадає з призначенням) відбувається при використанні сукупності всіх чотирьох стадій (a-d) способу, заявленого в незалежному пункті 1.

Отже, всі умови пункту 6.5.1.1 Правил розгляду є дотриманими, а тому заявлений винахід відповідає умові патентоздатності промислової придатності.

Апелянт зазначив, що невідповідність винаходу умові промислової придатності означає неможливість використання винаходу у промисловості або в іншій сфері, в той час як експертиза не сумнівається і неодноразово підтверджує, що заявлений винахід працює і може використовуватися.

Остаточний висновок містить, наприклад на сторінці 4 строки 2-3, думку експерта, що рослини, відповідно до заявленого способу отримують і відбувається їх відбір, а на сторінці 3 зазначено, що нові рослини отримують в процесі схрещування. Описом винаходу також підтверджено, що насіння рослини згідно з винаходом отримують і воно використовується сільгоспвиробниками для отримання зерна або корму (сторінка 11 опису винаходу).

Отже, в заявленому винаході є чітко вказане призначення, розкрито описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули і підтверджена можливість реалізації його призначення. Тобто, всі умови пункту 6.5.1.1 Правил розгляду дотримані і заявлений винахід є промислово придатним.

Враховуючи наведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Кукурудзяні продукти та способи їх отримання» за заявкою № а 2014 01445,



визначити заявлений об'єкт як такий, що є об'єктом технології і на нього поширюється патентна охорона згідно з частиною 3 статті 6 Закону, встановити відповідність заявленого винаходу умові промислової придатності згідно з частиною 8 статті 7 Закону та повернути заявку на стадію кваліфікаційної експертизи.

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 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономрозвитку, у межах підстав та вимог, викладених у запереченні, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Згідно з пунктом 3.2 Правил розгляду зміст формальної експертизи включає перевірку, зокрема, відповідності об'єкта, що заявляється, умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону.

Відповідно до частини 3 статті 6 Закону правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології: сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання.

Згідно з пунктом 3.3.2 Правил розгляду підставою для направлення запиту формальної експертизи, крім іншого, є наявність недоліків у матеріалах заявки, які виявлені без аналізу суті винаходу.

Відповідно до пункту 3.4.6 Правил розгляду якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що заявлений винахід або група винаходів не відповідають вимогам частин 1-3 статті 6 Закону, то заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Згідно з пунктом 6.1 Правил розгляду під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряють, крім іншого, відповідність винаходу або групи винаходів умовам патентоздатності. При цьому додатково перевіряють відповідність винаходу умовам надання правової охорони згідно з частинами 1-3 статті 6 Закону.

Щодо останнього зауваження, також слід врахувати пункт 6.5 Правил розгляду, який зазначає наступне: при перевірці заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється відповідність винаходу умовам промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону.

Таким чином, беручи до уваги вищевказані пункти Правил розгляду та частину 3 статті 6 Закону та процедуру розгляду поданої заявки на винахід № а 201401445, слід зауважити наступне.

Формула винаходу заявки № а 2014 01445, за якою було завершено формальну експертизу, та формула винаходу, за якою було сформовано остаточний висновок експертизи про невідповідність умовам патентоздатності (далі — остаточний висновок), є різними. Даний факт спричинений процесом внесення змін в зміст даної формули в ході листування між експертизою та заявником, де зазначені зміни стосувалися загальної кількості пунктів, кількості незалежних пунктів, кількості об'єктів винаходу та якості їх розкриття та підтвердження.

З урахуванням того, що на стадії кваліфікаційної експертизи (див. пункти 6.1 та 6.5 Правил розгляду), можлива додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони згідно з частинами 1-3 статті 6 Закону, а формальна експертиза має змогу виявляти недоліки у матеріалах заявки без аналізу суті винаходу, тобто виявлення беззаперечних помилок, що очевидні для фахівця і при цьому не передбачають наявності у нього спеціальних знань. Тому можливо зробити висновок, що формула винаходу, за якою було завершено формальну експертизу, містила об'єкти, які відповідали всім необхідним умовам та/або об'єкти, що викликали сумніви щодо віднесення їх до об'єктів, відносно яких застосовується частина 3 статті 6 Закону, і остаточне рішення за такими об'єктами було покладено на кваліфікаційну експертизу.

Отже, позитивне завершення формальної експертизи не є підставою для визнання заявленого винаходу таким, що відповідає всім умовам для отримання патенту на винахід.

В ході проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на винахід № а 201401445 було визначено невідповідність групи винаходів заявленої формули винаходу умовам патентоздатності, а саме новизні та промислової придатності, а також встановлено групу винаходів, що не відноситься до об'єктів, на які поширюється правова охорона, про що було повідомлено у кожному з трьох попередніх висновків (№ 29283/ЗА/16 від 06.12.2016; № 26629/ЗА/17 від 27.10.2017 та № 12656/ЗА/18 від 23.05.2018) та остаточному висновку експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності (№ 1299/ЗА/19 від 18.01.2019).

В своєму запереченні апелянт наголошує на безпідставності винесення остаточного висновку експертизи, посилаючись на порушення пункту 6.5.4.4 Правил розгляду, де зазначено, що у разі якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і приймається рішення про відмову у видачі патенту.

Колегія Апеляційної палати звертає увагу апелянта на пункти 6.8 та 6.8.1 Правил розгляду, де наведено умови винесення рішення про відмову у видачі патенту на винахід, одним з варіантів є наступний: якщо з урахуванням змін і додаткових матеріалів, наданих заявником у відповідь на попереднє рішення про відмову, зроблено остаточний висновок про невідповідність винаходу (або групи винаходів) хоча б одній з умов патентоздатності або надання правової

охорони, то приймається рішення про відмову у видачі патенту. В остаточному висновку наводяться відповідні обґрунтування.

Як вже зазначалося вище, експертизою було надіслано апелянту три попередніх висновки про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, що також містили відповідне повідомлення про наявність об'єктів, на які не поширюється правова охорона відповідно до частини 3 статті 6 Закону (№ 29283/ЗА/16 від 06.12.2016; № 26629/ЗА/17 від 27.10.2017 та № 12656/ЗА/18 від 23.05.2018).

Отже, якщо зауваження експертизи, висвітлені у попередніх висновках не можуть бути зняті з урахуванням наданої аргументації заявника та внесених ним змін до формули винаходу, то експертиза має можливість сформулювати остаточний висновок з відповідним обґрунтуванням щодо невідповідності винаходу (або групи винаходів) умові надання правової охорони згідно з пунктом 6.8.1. Правил розгляду.

Крім того, апелянту необхідно було враховувати, що Закон (частини 3, 6, 18 статті 16 Закону) не зобов'язує заклад експертизи надсилати апелянту більш ніж один попередній висновок при проведенні кваліфікаційної експертизи.

Також слід зазначити, що апелянт наголосив про бажання провести переговори з приводу розгляду спірних питань чи скликати експертну нараду з метою узгодження формули винаходу. Відносно своєї заяви апелянт отримав роз'яснення з боку експертизи стосовно того, яким чином може відбуватись проведення обраного виду комунікації. Однак, жодних наступних дій протягом двох місяців з моменту отримання відповідного повідомлення апелянт не вчиняв, що може бути сприйнято як відсутність необхідності у заявлених переговорах та нараді.

Таким чином, на думку колегії Апеляційної палати апелянту було представлено всі можливості для коригування формули винаходу та надання аргументованих відповідей з метою отримання позитивного рішення за заявкою.

Стосовно визначення об'єктів, зазначених в поданій на розгляд заявці на винахід, об'єктами технології, яким надається правова охорона, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Згідно з частиною 3 статті 6 Закону правова охорона не поширюється, зокрема, на такі об'єкти технології, як сорти рослин і породи тварин та біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Отже, правову охорону можуть отримати лише ті способи відтворення рослин, що за своєю суттю не є біологічними.

Термін «біологічний процес відтворення» слід розуміти у контексті біологічного процесу розмноження, який відбувається на молекулярному рівні із залученням геному, і результатом якого є відтворення собі подібних.

Питання щодо того чи є процес відтворення рослини «суто біологічним» залежить виключно від ступеню технічного втручання людини в такий процес. Якщо зазначене втручання має значний вплив на отримання бажаного результату, то даний об'єкт винаходу може отримати правову охорону.

Отже, визначення ступеню втручання людини у процес відтворення грає значну роль. Істотним і вирішальним втручанням людини в процес відтворення рослин чи тварин є втручання, яке створює особливі умови розмноження, що є неможливими за звичайного перебігу природних процесів, наприклад, хімічний мутагенез, опромінення гамма-променями, клонування, застосування методів біотехнології, що включають зміну геному шляхом внесення ДНК бактерій, вірусів та інше.

Методи селекції, а саме добір найкращих за певними корисними критеріями організмів з популяції, в тому числі рекурентний добір за фенотипом, проведення гібридизації, включаючи інбридинг (близькоспоріднене схрещування), для отримання чистих ліній рослин, є чисто біологічними процесами.

В запереченні апелянт висловлює свою незгоду із висновком експертизи відносно віднесення об'єкту «спосіб введення ознаки коричневої центральної жилки і ознаки борошністого ендосперму у рекурентну лінію кукурудзи» до суто біологічних процесів. Зокрема, апелянт звертає увагу Апеляційної палати на важливість всіх стадій процесу, а не тільки стадій схрещування, які визначені експертизою як ключові.

Колегія Апеляційної палати погоджується із апелянтом, і стверджує, що всі етапи способу, якщо не зазначено зворотного, в тому числі виразом «необов'язково», є важливими для досягнення зазначеного результату.

Метою винаходу, згідно з матеріалами заявки № а 2014 01445 (опис винаходу, стор.4) є «насіння кукурудзи / інбредна лінія насіння кукурудзи / гібридне насіння кукурудзи, які несуть генотип  $bm3$  і  $fl2$  в гомозиготному стані і фенотип коричневої центральної жилки і борошністого ендосперму», тобто технічним результатом винаходу є насіння рослини із певним генотипом. Для досягнення зазначеного результату необхідно провести певні дії, а саме «етап посадки насіння, ... вирощування отриманих рослин в умовах самозапилення, ... збору інбредного насіння, ... проведення зворотного схрещування, відбір рослин-потомків із бажаними ознаками...».

В останньому варіанті формули винаходу, поданої листом вх. № 18/ЗА/45788 від 24.07.2018, об'єктом єдиного незалежного пункту по суті є спосіб отримання рослини шляхом проведення ряду етапів схрещування і відбору. Можливість схрещування рослин може регулюватися їх посадкою на близькій відстані, що є прийнятною для запилення, підбором пар для вдалого поєднання (наприклад, затримка посадки швидше дозріваючого насіння), запобігання спорідненому запиленню, наприклад, зрізання ротаційною різальною машиною або обципування механічним пристроєм волотей, або застосування селекційних пакетів для пагонів кукурудзи (стор.8-10 опису винаходу).

Отже, на основі вказаного вище, очевидно, що процес отримання насіння кукурудзи з бажаними ознаками, не виключає діяльності людини. Однак, дії, що вчиняє людина є маніпуляціями з біологічними процесами без втручання в їх суть, наприклад, відтермінування запилення не змінює алгоритму проходження процесу запилення, і такі дії не вносять якусь специфічну особливість, утворення

якої неможливо у природі самочинним шляхом, наприклад, введення генів тварини до генотипу рослини. Тобто втручання людини лише регулює умови для проходження цілком природного процесу розмноження, що характерно для методів, які широко використовуються у селекції рослин.

Стосовно зауважень апелянта, які стосуються проведення етапу відбору певного насіння з усієї маси отриманого в ході збору та застосування генетичних маркерів, слід зауважити наступне. Механічний відбір насіння, що має бажані корисні ознаки, наявність яких ідентифікуються шляхом проведення генетичного аналізу, що дозволяє визначити присутність цих бажаних ознак (наприклад, коричневої центральної жилки), не визначається як втручання у біологічний процес.

Таким чином, підсумовуючи викладені вище аргументи, можливо зауважити, що заявлений спосіб отримання насіння кукурудзи із бажаними властивостями, включає проведення визначених маніпуляцій з боку людини, однак виключає втручання в біологічні процеси і зміну геному рослини специфічними діями, неможливими у природі.

Колегія Апеляційної палати визнає заявлений об'єкт, розкритий в заявці на винахід № а 2014 01445, селекційним методом, тобто таким методом, що є біологічним в своїй основі процесом створення нових або вдосконалення вже існуючих сортів рослин з цінними ознаками та властивостями.

Щодо таких об'єктів застосовуються норми Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» і при відповідності об'єкту умовам надання правової охорони за цим Законом, можливо отримати свідоцтво про авторство на сорт рослини (немайнове право інтелектуальної власності) та/або патент на сорт рослини (майнові права).

Отже, згідно з ч.3 ст.6 Закону об'єкту, що розкритий в заявці на винахід № а 201401445, не надається правова охорона у вигляді патенту на винахід, тому застосування критеріїв оцінки, які використовуються для визначення відповідності об'єктів винаходу умовам патентоздатності, є недоцільним.

Таким чином, колегія Апеляційної палати не вбачає можливості задоволення заперечення апелянта і повернення заявки № а 201401445 на стадію кваліфікаційної експертизи.

Відносно зауваження апелянта стосовно «вирішального вкладу в досягнення технічного результату» повідомляємо наступне. Дана фраза використовувалася експертизою при аргументації неможливості віднесення етапу відбору насіння до дій, що характеризуються істотним впливом людської діяльності на біологічний процес, необхідної для визнання заявленого об'єкту об'єктом технології, спроможним отримати правову охорону.

Відносно формулювання «є підстави вважати», зазначаємо, що це стандартна фраза, яка використовується в діловому листуванні. Використання даної фрази передбачає отримання відповіді з коментуванням висвітлених претензій. На відміну, фраза «встановлено» виключає подальше листування та наголошує на остаточному ствердженні певних фактів.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність

винаходу умові новизни обґрунтованим, а рішення Мінекономрозвитку від 18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Кукурудзяні продукти та способи їх отримання» за заявкою № а 2014 01445 правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а :**

1. Відмовити АГРІДЖЕНЕТИКС, ІНК. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Кукурудзяні продукти та способи їх отримання» за заявкою № а 2014 01445 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

К. О. Котик

Члени колегії

Т. М. Полонська

В. О. Пічкур