

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
19.05.2022 № 78-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

21 січня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 05.11.2021 № Вн-188-Р/2021, у складі головуючої Котик К.О. та членів колегії Данилової О.В., Сторожик Л.А. за участю секретаря апеляційного засідання Гостєвої А.І., розглянула заперечення АША НУТРИШН САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 20.08.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «Оптимізовані поживні склади, способи підбору індивідуальних дієт на їх основі та способи їх застосування» за заявкою № а 2013 05255.

Представник Укрпатенту – Логвиненко В.В.

Заперечення апелянта – АША НУТРИШН САЙЄНСІЗ, ІНК. подано на підставі абзацу першого частини першої статті 24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до частини третьої статті 16 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту про відмову в державній реєстрації винаходу за заявкою № а 2013 05255, прийнятим на тій підставі, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону, а саме: за пунктами

19, 20-27 формули не є промислово придатним; за пунктом 1 формули не є новим; за пунктами 1, 19, 20 формули не має винахідницького рівня.

Заперечення апелянта ґрунтується на наступних підставах.

Експерт у висновку зазначає, що в документі Д1 (приклад 11 таблиця 20 стор. 30-31) розкритий склад композиції, яка містить омега-6 жирні кислоти (лінолева кислота, арахідонова та ін.), антиоксиданти (альфа- та бетакаротини).

Крім того, експерт стверджує, що в документі Д1 зазначено, що композиція може бути запакованою, наприклад це може бути капсула, як м'яка, так і тверда, пігулка, порошок, запакований пакет з разовою дозою або герметична упаковка (абзац [0036]). Також в Д1 зазначено, що кожному індивідууму можна надати рекомендації щодо застосування продукту, що є звичайною справою для застосування будь-якого фармацевтичного, нутрицевтичного або будь-якого продукту, призначеного для приймання всередину (абзац [0038]).

Експерт в пункті 5 висновку вказує, що кількісні ознаки «забезпечують дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» не є ознаками композиції, оскільки характеризують спосіб її застосування, а не склад.

Апелянт не погоджується з висновком експерта, оскільки зазначені ознаки характеризують саме сумарний вміст компонентів в композиції, тому що необхідний компонент може міститися в різних складових продукту, і комбінація компонентів підбирається виходячи з того, який результуючий вміст компонента в продукті потрібен. Також при складанні композиції враховуються характеристики вивільнення і засвоєння компонентів зі складових продукту, які відомі фахівцеві в даній галузі, і які можуть бути враховані саме при формуванні композиції, а не при її використанні. Дані ознаки зовсім не відносяться до способу застосування, а саме до кількісного вмісту компонентів, і повинні бути враховані при оцінці патентоспроможності винаходу.

Оскільки зазначені кількісні ознаки невідомі з Д1, винахід за незалежним пунктом 1 формули має бути визнаним таким, що відповідає умові патентоспроможності «новизна». Таким чином, апелянт стверджує, що винахід за незалежним пунктом 1 формули є новим.

Також у висновку експерт зазначив, що зважаючи на відомості документів Д1 та Д2 для фахівця в даній галузі не буде складати труднощів поєднати їх з метою розробки оптимального складу поживного продукту, який містить одну або більше поживних композицій для споживання індивідуумом для покращення самопочуття.

Апелянт не погоджується з таким висновком та зазначає наступне. Експерт при аналізі відомості ознак з Д1 і Д2 не розглядав кількісні відмінні ознаки винаходу, наведені у незалежному пункті 1 формули.

Вказані кількісні ознаки, що відносяться до дозування антиоксидантів, яке забезпечується у заявленому продукті, невідомі і не передбачаються у Д1 і Д2 або в інших джерелах з рівня техніки. Отже, заявлена група винаходів за пунктами 1, 19 і 20 формули має бути визнана такою, що відповідає критерію патентноздатності винахідницький рівень.

Щодо тверджень експерта про неможливість реалізації заявленого призначення (внаслідок відсутності в первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу у тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули), апелянт зазначає наступне.

З рівня техніки широко відомо, що лікувальне харчування або продукти, що містять нутрієнти, застосовується для терапії різних захворювань або є складовою частиною комплексної терапії різних захворювань, в тому числі діабету (Franz MJ, Boucher JL et al / Evidence-based nutrition practice guidelines for diabetes and scope and standards of practice / J Am Diet Assoc. 2008 Apr.; 108 (4 Suppl 1): S52-8. doi: 10. 1016 / j.jada.2008.01.021), серцево-судинних захворювань, ожиріння (American Heart Association Nutrition Committee et al / Diet and lifestyle recommendations revision 2006: a scientific statement from the American Heart Associatin Nutrition Committee./ Circulation.2006 Jul 4; 114 (1): 82-96. Epub 2006 Jun 19./ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/146785338>; Appel LJ, Moore TJ et al / A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure . DASH Collaborative Research Group./N Engl J Med. + 1997 Apr 17; 336 (16): 1117-24./ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9099655>), захворювань травної системи (WO2009082214) тощо.

Основним завданням застосування лікувальної дієти або продуктів, що містять нутрієнти, в терапії різних захворювань є балансування вмісту нутрієнтів в організмі суб'єкта, а саме своєчасне подолання дефіциту незамінних нутрієнтів під час лікування хворого або зниження вмісту тих чи інших нутрієнтів у хворого, що потребує такого зниження. Для реалізації зазначеного завдання можуть бути використані спеціалізовані продукти на основі поживних або харчових композицій, наприклад, такі як продукт за винаходом. Тому апелянт не погоджується з експертом, що продукти на основі поживних композицій не можуть застосовуватися для терапії захворювань (як самостійно, так і як частина комплексної терапії).

Вплив харчування на перебіг захворювань і вплив на клінічні стани певних захворювань дійсно підтверджується документами попереднього рівня техніки і прикладами в описі. Таким чином, апелянт наголошує, що немає невідповідності у можливості застосування заявленого винаходу для лікування індивідуума, що страждає медичним станом чи захворюванням, в тому числі, за допомогою регулювання надходження нутрієнтів, наприклад, у складі комбінованої терапії.

Таким чином, винахід за пунктами 19, 20-27 формули є промислово придатним.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 20.08.2021 про відмову у державній реєстрації винаходу «Оптимізовані поживні склади, способи підбору індивідуальних дієт на їх основі та способи їх застосування» та прийняти рішення про державну реєстрацію винаходу за заявкою № а 2013 05255.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтом попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 18.05.2021 № 11780/ЗА/21, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону, а саме: за пунктами 19, 20-27 формули не є промислово придатним; за пунктом 1 формули не є новим; за пунктами 1, 19, 20 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, 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 розглядалася із врахуванням опису винаходу, наданого 12.07.2013, формули від 02.04.2021 та з врахуванням наступних документів:

- повідомлення щодо додаткових матеріалів № 2672/ЗА/15 від 09.12.2015 та відповіді на повідомлення і зміненої формули, наданих заявником 03.08.2016;

- попереднього висновку № 30818/ЗА/16 від 27.12.2016 та відповіді і зміненої формули, наданих заявником 19.02.2018 у відповідь на попередній висновок;

- попереднього висновку № 19113/ЗА/18 від 06.08.2018 та відповіді і зміненої формули, наданої заявником у відповідь на попередній висновок 13.09.2019;

- попереднього висновку № 23507/ЗА/20 від 22.10.2020 та відповіді і зміненої формули, наданої заявником у відповідь на попередній висновок 02.04.2021;

- попереднього висновку № 11780/ЗА/21 від 18.05.2021 та відповіді, наданої заявником 27.07.2021.

Під час проведення експертизи до уваги взяті такі документи рівня техніки: WO 2009/131939 A2, 29.10.2009 (далі – Д1); 2) US 2010/0021533 A1, 28.01.2010 (далі – Д2).

За результатами перевірки формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним частинами четвертою, сьомою і восьмою статті 12 Закону, відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду, експертом зазначено наступне.

У попередньому висновку № 11780/ЗА/21 від 18.05.2021 (далі – Попередній висновок) експертом було відмічено, що ознака незалежного пункту 1 зміненої формули, наданої заявником 02.04.2021, «композиція містить суміш омега-6 жирної(их) кислоти(кислот) та антиоксиданту(ів) з різних джерел» вносить неясність в формулу винаходу (пункт 7.1.2 Правил складання та частина сьома статті 7 Закону), оскільки незрозуміло, в якій кількості композиція містить вказані компоненти, в якому вигляді омега-6 жирна(ні) кислота(кислоти) та антиоксидант(и) знаходяться в композиції (мається на увазі їх фізична форма).

Ознака незалежного пункту 1 «одна або більше композицій в сукупності забезпечує дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» є такою, що характеризує не композицію, а спосіб забезпечення дозування при прийомі поживної композиції.

У листі-відповіді № 213А/Вх№20572 від 27.07.2021 апелянт зазначив, що вказана ознака характеризує сумарний вміст компонентів в композиції (див. лист. 2 відповіді, абзац 5).

Експерт не може погодитись з даними поясненнями щодо вказаної ознаки, оскільки вони не можуть бути явно виведені зі змісту первинних матеріалів заявки та, як було вже вказано, не дозволяють встановити ні кількість компонентів в композиції, ні їх фізичну форму.

Зазначена ознака «забезпечує(ють) дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» характеризує не композицію як таку, а вказує на необхідність досягнення бажаних кількостей компонентів при прийомі поживної композиції.

Отже, незалежний пункт 1 формули є таким, що складений з порушенням вимог пункту 7.1.2. Правил складання (частина восьма статті 12 Закону) щодо стислості та ясності викладення формули, оскільки неможливо чітко встановити, що являють собою ці композиції.

А відтак, при подальшому розгляді винаходу на його відповідність умовам патентоздатності експертиза не бере до уваги ознаку «забезпечує(ють) дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» як характеристику композиції, яку містить упакований поживний продукт за пунктом 1 формули.

Стосовно пункту 10 формули слід зазначити, що у вказаному пункті заявлено поживний продукт, в якому одна з однієї або більше композицій наносяться місцево за допомогою композиції у вигляді рідини, порошку,

крему або пластиру. З врахуванням того, що поживна композиція містить один або більше харчових продуктів та/або добавок (див. пункт 6 формули) стає незрозумілим, яким чином харчові продукти, які входять до складу поживної композиції, можна нанести місцево у вигляді рідини, порошку або крему і особливо у вигляді пластиру. Зазвичай харчові продукти у вигляді пластиру чи порошку, рідини, крему не наносяться місцево на тіло людини з метою проникнення поживних речовин в організм, в саме в кров, через шкірні покриви, забезпечуючи таким чином утримання в організмі певних поживних речовин.

Опис винаходу також не розкриває, яким чином можна наносити поживну композицію місцево. В описі в абзаці [0125] лише декларативно вказано, що «Згідно з деякими варіантами реалізації їх (мається на увазі поживні композиції) можна вводити місцево за допомогою рідини, крему або пластиру». Жодних інших відомостей щодо місцевого нанесення поживної композиції індивідууму опис не містить.

Слід зазначити, що хоча апелянт і вказує на очевидність такого застосування (місцевого нанесення) пластирів, кремів, порошоків, які будуть насичувати організм поживними речовинами (див. відповідь на попередній висновок № 23507/ЗА/20 від 22.10.2020), експерт відмічає, що вказаний шлях застосування харчового продукту за допомогою крему, порошку та пластиру не є очевидним та загальноживим з метою поповнення організму поживними речовинами. Відповідь апелянта, надана 27.07.2021, не містить спростування даного зауваження.

Згідно з описом, технічним результатом винаходу є одержання оптимального складу поживного продукту, який містить одну або більше поживних композицій для споживання індивідуумом для покращення самопочуття.

Опис винаходу не містить достовірних відомостей, які підтверджують можливість здійснення винаходу з досягненням технічного результату для даного об'єкту (пункт 10 формули).

А відтак, пункт 10 формули визнається таким, що не базується на описі, оскільки визначений ним обсяг правової охорони не підтверджено наведеними в описі достовірними даними, зокрема, прикладами здійснення винаходу з досягненням зазначеного в описі технічного результату (пункт 7.1.4 Правил складання та частина восьма статті 12 Закону).

Стосовно незалежного пункту 19 формули – в відповіді на попередній висновок № 11780/ЗА/21 від 18.05.2021, яка подана 27.07.2021, заявник зазначає, що «лікувальне харчування або продукти, що містять нутрієнти, застосовуються для терапії різних захворювань або є складовою частиною комплексної терапії різних захворювань, в тому числі діабету, серцево-судинних захворювань, захворювань травної системи» (стор. 3 відповіді).

Зрозуміло, що продукти, які містять нутрієнти та лікувальне харчування (яке також відоме як дієтотерапія) будуть поліпшувати стан індивідуума,

наприклад буде нормалізуватись обмін речовин (поліпшення стану людей, хворих на діабет, або у людей, що мають зайву вагу), буде зміцнюватись імунна система, покращуватись функції уражених органів. Однак, такі стани як «старіння» та «менопауза» не є захворюванням, яке можна вилікувати. Зрозуміло, що збалансоване харчування буде позитивно впливати і на ознаки старіння, і на стан менопаузи, але лише в тому сенсі, що ці вікові зміни будуть наставати пізніше, тобто будуть відстрочені в часі.

Проте, опис винаходу не містить жодних достовірних відомостей, які підтверджують можливість здійснення винаходу з досягненням технічного результату для об'єкту за незалежним пунктом 19 формули. Прикладами не підтверджено введення індивідууму заявленого продукту, зокрема, з метою лікування таких станів як менопауза та старіння.

Також, у незалежному пункті 19 формули зазначено, що одним із патологічних станів чи захворювань є рак, який можна лікувати чи проводити його профілактику, використовуючи заявлений поживний продукт. Зазвичай рак лікують не харчовими композиціями, натомість застосовують медичні препарати або хірургічний шлях. Тому експерт не може погодитись з тим, що дієтичними (поживними) харчовими композиціями можна лікувати рак. До того ж, в описі винаходу відсутні приклади профілактики та/або лікування раку заявленим поживним продуктом і лише декларативно зазначено про лікування раку.

Відтак, незалежний пункт 19 формули винаходу визнається таким, що не базується на описі, оскільки визначений ним обсяг правової охорони не підтверджено наведеними в описі достовірними даними, зокрема, прикладами здійснення винаходу з досягненням зазначеного в описі технічного результату (пункт 7.1.4 Правил складання та частина восьма статті 12 Закону).

Стосовно незалежного пункту 20 формули слід зазначити, що об'єктом винаходу за вказаним пунктом є «спосіб».

Ознаки пункту 20 формули щодо того, що «(а) визначають для індивідууму дієтичну групу на основі харчових переваг та/або демографічного фактору; та (б) проводять відбір на основі дієтичної групи» характеризують інтелектуальну діяльність. Методи інтелектуальної діяльності відповідно до пункту 2.5 Правил складання не визнаються винаходами в значенні пункту 1.2 цих Правил та статті 1 Закону. Відтак ці ознаки не можуть характеризувати процес (спосіб), як об'єкт винаходу і відповідно до пункту 2.3.2 Правил складання не характеризують спосіб як об'єкт винаходу, тому при подальшому аналізі ці ознаки не беруться до уваги. Внаслідок цього, незалежний пункт 20 формули не є ясным (пункт 7.1.2 Правил складання та частина восьма статті 12 Закону).

До того ж, присутність цих ознак порушує вимогу щодо стислості та ясності викладення формули (пункт 7.1.2 Правил складання та частина восьма статті 12 Закону).

Інші ознаки пункту 20 формули щодо приготування визначеного складу поживного продукту не містить жодних ознак, що характеризують саме процес приготування композиції й лише вказує на необхідність формування композиції так, щоб досягти визначених бажаних кількостей компонентів композиції.

Зважаючи на вище викладене, експерт вважає, що незалежний пункт 20 формули не містить суттєвих ознак заявленого об'єкта, сукупність яких є достатньою для досягнення зазначеного заявником технічного результату (пункт 6.4.2 Правил розгляду та пункт 7.1.3 Правил складання).

Пункти 25-26 формули винаходу є такими, що містять ознаки, які характеризують інтелектуальну діяльність. Відтак ці ознаки не можуть характеризувати процес (спосіб) як об'єкт винаходу. До того ж, присутність цих ознак порушує вимогу щодо стислості та ясності викладення формули (пункт 7.1.2 Правил складання та частина восьма статті 12 Закону).

Під час перевірки промислової придатності винаходу згідно з частиною восьмою статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.1 Правил розгляду експертом зазначено наступне.

Згідно із пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

(а) наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу;

(б) 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, або посилання на джерела інформації, з яких вони відомі;

(с) крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності (пункт 6.5.1.3 Правил розгляду).

Згідно з пунктом 6.5.1 Правил розгляду однією з умов для встановлення промислової придатності винаходу є встановлення, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули.

Згідно з пунктом 11.2.9 Правил складання, якщо винахід є засобом для лікування, профілактики або діагностування певного захворювання, то в описі наводяться дані, що підтверджують його придатність для лікування, профілактики або діагностування зазначеного захворювання.

При перевірці було встановлено, що опис винаходу не містить достовірних даних (прикладів) підтвердження реалізації призначення об'єкту за пунктом 19 формули, а саме лікування всіх захворювань, наведених в незалежному пункті 19 формули. Слід зазначити, що тих прикладів, що

наведені в описі недостатньо, щоб впевнитися в тому, що реалізується призначення винаходу у випадку кожного окремо взятого захворювання, наведеного в незалежному пункті 19 формули, тобто у всьому обсязі незалежного пункту 19 формули.

Зважаючи на те, що в описі не розкрито механізм дії поживного продукту, який би дозволив екстраполювати наведені в описі приклади на лікування всіх, вказаних в незалежному пункті 19 формули захворювань, то неможливо впевнитись в тому, що реалізується призначення в усьому заявленому обсязі патентних домагань за незалежним пунктом 19 формули.

За таких обставин відповідно до пункту 6.5.1.3 Правил розгляду заявлений за незалежним пунктом 19 формули об'єкт не відповідає умові патентоздатності промислово придатність.

Стосовно незалежного пункту 20 формули, згідно з пунктом 6.5.1 Правил розгляду, однією з умов для встановлення промислової придатності винаходу є перевірка наявності 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.

Було встановлено, що опис винаходу не містить відомостей щодо приготування однієї або більше поживних композицій, які включають щонайменше одну композицію, яка містить омега-6 жирну кислоту та антиоксидант.

Отже умова щодо наявності 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, відповідно до пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, не дотримана і тому реалізувати вказане апелянтом призначення неможливо.

За таких обставин та відповідно до пункту 6.5.1.3 Правил розгляду, заявлений за пунктами 20-27 формули об'єкт не відповідає умові патентоздатності промислово придатність.

За результатами перевірки новизни винаходу згідно з частиною третьою статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.2 Правил розгляду експертом зазначено наступне.

З причин, вказаних вище ознака «забезпечення дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів», не береться до уваги при розгляді винаходу на його відповідність умовам патентоздатності. Однак, поживні композиції (та продукти, що їх містять), до складу яких входить омега-6 жирна кислота та антиоксидант, відомі з рівня техніки.

В документі Д1 (приклад 11 таблиця 20 стор. 30-31) розкрито склад композиції, яка містить омега-6 жирні кислоти (лінолева кислота, арахідонова та ін.), антиоксиданти (альфа- та бетакаротини). В документі Д1 зазначено також, що композиція може бути запакованою, наприклад це може бути

капсула як м'яка, так і тверда, пігулка, порошок, запакований пакет з разовою дозою або герметична упаковка (абзац [0036]). Також в Д1 зазначено, що кожному індивідууму можна надати рекомендації щодо застосування продукту, що є звичайною справою для застосування будь-якого фармацевтичного, нутрицевтичного або будь-якого продукту, призначеного для приймання всередину (абзац [0038]).

Слід відмітити, що в Д1 явно не розкрито наявності етикетки та інструкції щодо застосування композиції в упаковці. Однак, при вивченні документу Д1 фахівець в даній галузі неминуче прийде до результату, який підпадає під умови формули за незалежним пунктом 1 формули. Отже, можна вважати, що упакований поживний продукт, який містить інструкцію щодо введення або застосування індивідуумом поживного продукту, є неявно розкритим в Д1, що в свою чергу вказує на те, що сукупність ознак за незалежним пунктом 1 формули є очікуваною.

Отже, з врахуванням відомостей документу Д1, винахід за незалежним пунктом 1 формули є таким, що не відповідає умові патентоздатності новизна, оскільки він є частиною рівня техніки (частина третя статті 7 Закону та пункт 6.5.2.1 Правил розгляду).

Під час перевірки винахідницького рівня винаходу згідно з частиною сьомою статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.3 Правил розгляду експертом зазначено наступне.

Технічним результатом винаходу є одержання оптимального складу поживного продукту, який містить одну або більше поживних композицій для споживання індивідуумом для покращення самопочуття.

В документі Д1 (приклад 11 таблиця 20 стор. 30-31) розкрито склад композиції, яка містить омега-6 жирні кислоти (лінолева кислота, арахідонова та ін.), антиоксиданти (альфа- та бетакаротини). В деяких варіантах відомого винаходу зазначений склад композиції додатково може містити поліфеноли (абзац [0022]). В документі Д1 зазначено також, що композиція може бути запакованою, наприклад це може бути капсула як м'яка так і тверда, пігулка, порошок, запакований пакет з разовою дозою або герметична упаковка (абзац [0036]). Також в Д1 зазначено, що може бути складений план дієти на один день, один тиждень, два тижня, два місяці або місяць, який включає рекомендації щодо вживання в їжу зазначеної композиції індивідуумом (абзац [0036]) та кожному індивідууму можна надати рекомендації щодо застосування продукту, що є звичайною справою для застосування будь-якого фармацевтичного, нутрицевтичного або будь-якого продукту, призначеного для приймання всередину (абзац [0038]).

Крім цього, Д1 розкриває також спосіб профілактики або лікування медичного стану індивідуума, де зазначений спосіб включає введення терапевтично ефективної кількості композиції зазначеному індивідууму, де зазначений медичний стан вибирають із групи, що складається з: симптому менопаузи, серцево-судинного захворювання, психічного розладу, нервового

розладу, захворювання опорно-рухового апарату, ендокринного розладу, раку, розладу травної системи, симптому старіння, вірусної інфекції, бактеріальної інфекції, ожиріння, надмірної ваги, захворювання нирок, легеневого розладу, офтальмологічного розладу, дерматологічного розладу, розладу сну, стоматологічних захворювань, захворювання імунної системи (пункти 28, 29 формули).

В документі Д2 розкрито суміші кількох поживних речовин та антиоксидантів, які забезпечують оптимальний баланс з іншими поживними речовинами. Вказані суміші можна використовувати як їжу, напої або як харчову добавку, яку можна використовувати при лікуванні хвороби Альцгеймера та діабету (абзаци [0003], [0010]). Зокрема, в прикладі 1 розкрито суміш А, яка містить омега-6 жирну кислоту, а саме ліноленову кислоту, антиоксидант, а саме альфа-ліпоєву кислоту. В Д2 зазначено, що вказаний антиоксидант використовується при лікуванні СНІДу, допомагає зменшити біль, свербіж, поколювання та оніміння у людей з пошкодженими нервами (так звана периферична невропатія). Також вказаний антиоксидант прискорює видалення цукру з крові людей з діабетом та надає захисну дію на мозок та нервову тканину і є засобом для лікування інсульту та інших захворювань (абзаци [0109]-[0114],[0235]-[0237]).

Як зазначалось вище, при розгляді винаходу на його відповідність умовам патентоздатності експерт не бере до уваги ознаку «забезпечують дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» як таку, що не характеризує композицію, а зважаючи на відомості документів Д1 та Д2, можна стверджувати, що для фахівця в даній галузі не буде складати труднощів поєднати їх з метою розробки оптимального складу поживного продукту, який містить одну або більше поживних композицій для споживання індивідуумом для покращення самопочуття.

А відтак, технічний результат є очевидним для фахівця. При цьому досягнення якогось нового та/або неочевидного технічного результату в матеріалах заявки не наведено.

З огляду на вище викладене, винаходи за незалежним пунктом 1, незалежним пунктом 19 та незалежним пунктом 20 формули є такими, що не відповідають умові патентоздатності винахідницький рівень, оскільки вони є очевидними для фахівця, тобто явно випливають з рівня техніки (пункт 6.5.3.1 Правил розгляду).

На підставі висновку експертизи прийнято рішення Укрпатенту від 20.08.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «Оптимізовані поживні склади, способи підбору індивідуальних дієт на їх основі та способи їх застосування» за заявкою № а 2013 05255.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-43535/2021 від 29.10.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-44049/2021 від 03.11.2021), копіях матеріалів заявки № а 2013 05255.

За результатами розгляду матеріалів справи, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Стосовно віднесення формулювання, вказаного у незалежному пункті 1, «забезпечує (ють) дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування антиоксидантів містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» до суттєвих ознак об'єкту винаходу «продукт» встановлено наступне.

Об'єктом винаходу за незалежним пунктом 1 є «упакований поживний продукт, який містить одну або більше поживних композицій, а також упаковку, етикетку й інструкції щодо введення або застосування однієї або більше композицій, де щонайменше одна з однієї або більше композицій містить суміш омега-6 жирної(их) кислоти (кислот) та антиоксиданту(ів) з різних джерел; де одна або більше композиція(ій) в сукупності забезпечує (ють) дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування антиоксидантів містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів».

Відповідно п. 10.3.1 Правил складання у формулі можна зазначити про можливість реалізації елементом заявленого об'єкта певної функції. Отже, формулювання «де одна або більше композиція(ій) в сукупності забезпечує (ють) дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, де дозування антиоксидантів містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» можна розглядати як функціональну ознаку заявленого продукту. Разом з цим, відповідно п. 6.8.2. Правил складання можливість здійснення винаходу, суть якого характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки

безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання. При дослідженні матеріалів заявки встановлено, що вказане формулювання, яке подане на рівні функціонального узагальнення, не описано достатньо ясно і повно для того, щоб характеризувати заявлений продукт. Щодо вислову «дозування» у описі не наведено визначення, при цьому звичайне розуміння даного терміну означає дію за значенням дозувати, тобто вказує на певний процес.

В незалежному пункті 1 зазначено, що «щонайменше одна з однієї або більше композицій містить суміш омега-6 жирної(их) кислоти (кислот) та антиоксиданту(ів) з різних джерел». Під такими джерелами в матеріалах заявки маються на увазі відповідні продукти харчування, які входять у певний дієтичний склад (набір, композицію тощо), розроблений для індивідуума певної дієтичної групи. Отже, характерними ознаками для об'єкта «поживний продукт», який містить поживну композицію (одну чи декілька) може бути якісний чи кількісний склад харчових продуктів, що входять до такої композиції, і можуть забезпечувати належний та необхідний рівень поживних речовин (нутрієнтів), визначених для певної мети.

В матеріалах заявки відсутнє розкриття щодо того, яким чином серед ряду харчових продуктів, представлених у відповідних таблицях для різних дієтичних груп людей, обирають: 1) вид харчового продукту; 2) кількість (можливий діапазон споживання) такого продукту та/або можливі комбінації різних продуктів з визначеного переліку та їх процентне співвідношення у одиничній композиції; 3) як визначають вміст корисних макро- та мікроелементів у визначених продуктах харчування; 4) яким чином виготовляється композиція, що задовольняє індивідуальним потребам певної визначеної категорії пацієнтів, з урахуванням множини використовуваних продуктів, визначеного діапазону вмісту таких продуктів у композиції (% калорій у денному споживанні); 5) не забезпечено однозначності розуміння поняття «дозування» (чи це є вказування на процес виготовлення композиції, чи кількісне зазначення, наприклад на кг ваги чи на добу). Наведені у описі приклади 1-14, не розкривають зазначеного сукупного діапазону нутрієнтів, викладеного у формулюванні «від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот ... від 25 мг до 10 г антиоксидантів... [які містять] щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів». Оскільки такі відомості у матеріалах заявки відсутні, то формулювання «забезпечує(ють) дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот ... від 25 мг до 10 г антиоксидантів... [які містять] щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» не може бути визнано характерною ознакою для об'єкта «поживний продукт (композиція)», а є лише зазначенням того, скільки може/повинен спожити певних поживних речовин (омега-6 жирних кислот та антиоксидантів) пацієнт, який приймає таку композицію.

З огляду на наведені вище аргументи, колегія погоджується із висновком експерта, що формулювання «композиція в сукупності забезпечує(ють) дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г

антиоксидантів, де дозування антиоксидантів містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів» є неясним, не може бути явно виведене зі змісту первинних матеріалів заявки, не визначає фактичний вміст складових композиції, тому не являє собою кількісної ознаки, яка може бути визнана характерною для об'єкту «продукт», і врахована при визначенні патентоздатності об'єкта за незалежним пунктом 1.

Щодо визнання об'єкту за незалежним пунктом 1 не відповідним критерію новизна в світлі розкритого у документі WO 2009/131939 A2, колегія також погоджується із висновком експерта. Такий висновок базується на тому, що з даного документу відома композиція, яка містить омега-6 жирні кислоти та антиоксиданти, і може бути запакованою. Оскільки наявність етикетки та інструкції щодо застосування не є суттєвими та визначальними для об'єкту «композиція» і мають відношення до її маркування та способу застосування даної композиції, то воно не впливає на визначення відповідності умови патентоздатності новизна. Крім того, зазначені ознаки можуть бути визнані розкритими неявно, тому що пацієнту можуть бути надані певні рекомендації (інструктаж) щодо споживання зазначеного продукту.

Стосовно невідповідності незалежних пунктів 1, 19 та 20 умові патентоздатності винахідницький рівень, колегія також погоджується із висновком експерта з наступних причин.

Всі суттєві ознаки незалежного пункту 1, взяті до уваги експертизою, відомі з документу WO 2009/131939 A2, тому вони є частиною рівня техніки і не можуть бути визнані такими, що визначають винахідницький рівень. З документу US 2010/0021533 A1 також відома композиція поживних речовин та антиоксидантів, що може застосовуватися в їжу. При цьому, матеріали даної заявки розкривають приклади композиційних складів, що містять омега-6 жирну кислоту та антиоксидант. Відносно виключення з розгляду кількісних діапазонів складових композиції, пояснення наведені вище.

Крім цього, також слід зазначити, що наведені у описі приклади 1-14, не розкривають композицій з зазначенням конкретного одиничного кількісного вмісту нутрієнтів, обраного з сукупного діапазону, а саме «від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот ... від 25 мг до 10 г антиоксидантів... [які містять] щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів». Таким чином, стосовно вказаного вище формулювання в матеріалах заявки не зазначено і не підтверджено жодного технічного результату. Отже, відповідно до пункту 6.5.3.7 Правил розгляду підтвердження відомості впливу сукупності ознак, що включає вказане вище формулювання, на технічний результат при встановленні відповідності незалежного пункту 1 умові патентоздатності винахідницький рівень не потрібно.

Відносно незалежного пункту 19 колегія Апеляційної палати зазначає наступне. В матеріалах заявки наведено дев'ять (із загальної кількості, що становить чотирнадцять) прикладів, які стосуються застосування запропонованих поживних композицій пацієнтами із різними захворюваннями

та станами. Однак, ці приклади мають декларативний характер, оскільки не містять даних стосовно: 1) клінічної характеристики стану пацієнта (результати певних досліджень та результатів певних аналізів) при входженні у програму випробовування заявленої поживної композиції; 2) клінічної характеристики стану пацієнта при закінченні програми випробовування заявленої поживної композиції із демонстрацією значного та безпечного впливу на стан чи хворобу із покращеннями таких показників; 3) немає жодної інформації стосовно того, яким чином розробляється складовий вміст композиції з урахуванням дієтичної групи пацієнта, його медичного стану та хвороби, визначення співвідношень продуктів з переліку рекомендованих для певної групи пацієнтів, визначення необхідної дози (одна композиція чи більше; скільки % добового споживання харчів повинна бути замінена чи доповнена поживною композицією) для певного індивідууму з урахуванням його потреб, яким чином готується така поживна композиція з дотриманням вказаного діапазону вмісту омега-6 жирних кислот та антиоксидантів та інше; 4) механізм дії та впливу запропонованої композиції та організм людини; 5) відсутні підтверджені відомості щодо можливості застосування поживної композиції для лікування всього переліку захворювань.

З урахуванням відсутності перерахованих вище відомостей відсутня можливість виявити переваги застосування заявленої поживної композиції для лікування будь-якого з перерахованих у пункті 19 захворювань, у порівнянні з тими композиціями, що відомі з рівня техніки, зокрема з документів WO 2009/131939 A2 та US 2010/0021533 A1, які також можуть бути використані для профілактики та лікування певних медичних станів та визначених захворювань.

Апелянт зазначає, що при врахуванні кількісних ознак компонентів композиції, винахід відповідав би умові патентоздатності винахідницький рівень. Однак, як було вже зазначено, матеріали заявки не містять відомостей, які б однозначно доводили причинно-наслідковий зв'язок між: застосуванням поживної композиції та покращенням стану хворого пацієнта; між потребою у лікуванні наявної хвороби та правилами складання певних продуктів з переліку у композицію; між композицією певних продуктів та кількісним діапазоном омега-6 жирних кислот та антиоксидантів; доведеним лікувальним ефектом конкретного кількісного діапазону (або співвідношення) омега-6 жирних кислот та антиоксидантів. Оскільки вплив певної кількості (кількісна ознака композиції за визначенням апелянта) конкретних нутрієнтів на процес лікування ряду різних захворювань не є доведеним та розкритим в матеріалах заявки, то неможливо визнати його таким, що забезпечує винахідницький рівень заявленого у незалежному пункті 19 способу.

Стосовно незалежного пункту 20 формули винаходу слід зазначити наступне. Проведення визначення дієтичної групи для пацієнта, проведення відбору на основі дієтичної групи не характеризують дію над матеріальними об'єктами, оскільки стосуються розумової (інтелектуальної) діяльності, тому

такі формулювання не є ознаками об'єкту «спосіб отримання продукту». Матеріали заявки не містять відомостей стосовно того: 1) яким чином готується поживна композиція (деякі продукти можуть споживатися у сирому вигляді, інші після кулінарної обробки); 2) як визначається перелік конкретних харчових продуктів з загального дозволеного переліку; 3) як вираховуються співвідношення обраних продуктів (% калорій від добового споживання всієї їжі) для дотримання вказаного діапазону вмісту омега-6 жирних кислот та антиоксидантів, щоб задовольнити індивідуальні потреби хворого, що має певний медичний стан та відноситься до певної дієтичної групи. Тому ознака «приготування однієї або більше поживних композицій для індивідууму, ... яка містить омега-6 жирну кислоту та антиоксиданти... [і] забезпечує добове дозування від ... до...» є такою, що не забезпечує винахідницький рівень заявленому у пункті 20 об'єкту винаходу.

Отже, колегія Апеляційної палати погоджується із тим, що винаходи за незалежними пунктами 1, 19 та 20 не мають винахідницького рівня.

Відносно відповідності умові патентоздатності промислова придатність, колегія Апеляційної палати зазначає наступне. З урахуванням відсутності відомостей, які вказані та прокоментовані вище, і які є однозначно важливими для розуміння принципу дії заявленої групи винаходів, неможливо визнати заявлені у пунктах 19-27 винаходи такими, що можуть бути використані у промисловості, оскільки з матеріалів заявки не відомо, яким чином готується поживна композиція і яким чином вона застосовується та впливає на пацієнтів із різними захворюваннями. Отже, очевидним є відсутність засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу та немає достовірних відомостей, що заявлений винахід реалізує визначене заявником призначення.

Колегія Апеляційної палати погоджується із твердженням апелянта, що дієтичне харчування може бути частиною комплексної терапії діабету, ожиріння, захворювань травної системи і що вплив харчування на перебіг певних захворювань підтверджуються документами попереднього рівня техніки. Однак, вплив застосування заявленої поживної композиції на перебіг визначеного заявником переліку захворювань достатнім чином не розкрито та однозначно не підтверджено в матеріалах заявки. Без таких відомостей немає істотних підстав стверджувати, що одна або більше композицій у сукупності забезпечують дозування від 1 до 40 г омега-6 жирних кислот і дозування від 25 мг до 10 г антиоксидантів, причому дозування антиоксидантів містить щонайменше 5 мг одного або більше поліфенолів, здатна вилікувати і рак, і зміни настрою, і зниження когнітивних функцій та інші стани та захворювання з однаковим позитивним результатом. Тому колегія підтримує висновок експерта стосовно невідповідності пунктів 19-27 умові патентоздатності промислова придатність.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок підготовлений за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності обґрунтованим, а рішення

Укрпатенту про відмову в державній реєстрації винаходу «Оптимізовані поживні склади, способи підбору індивідуальних дієт на їх основі та способи їх застосування» за заявкою № а 2013 05255 правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити АША НУТРИШН САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 20.08.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «Оптимізовані поживні склади, способи підбору індивідуальних дієт на їх основі та способи їх застосування» за заявкою № а 2013 05255 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

К. О. Котик

Члени колегії

О. В. Данилова

Л. А. Сторожик