

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
13.07.2020 № 1322

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200- 47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

5 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 15.01.2020 № Р/4-20 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Бахмач С.В., Полонської Т.М. розглянула заперечення ПІОНЕР ХАЙ-БРЕД ІНТЕРНЕСНЛ, ІНК. (US), Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 06.11.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Рослина Brassica, яка є стійкою до гліфосату, та спосіб її одержання» за заявкою № а 2013 07747.

Представники апелянтів – Олішевич Л.А., Іванюк Н.Б.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Жупанов І.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/11-20 від 11.01.2020 проти рішення Мінекономіки про відмову у видачі патенту на винахід «Рослина Brassica, яка є стійкою до гліфосату, та спосіб її одержання» за заявкою № а 2013 07747;
копії матеріалів заявки № а 2013 07747.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтами попереднього висновку кваліфікаційної експертизи № 7560/ЗА/19 від 26.03.2019, 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 7 та 8 формули не є промислово придатним.

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, зміненої формули винаходу на 3 арк., що подані листом від 21.05.2019 та первинно поданих документів заявки українською мовою, а саме: опису винаходу на 101 арк., креслень на 6 арк. та переліку послідовностей на 13 арк.

У відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 7560/ЗА/19 від 26.03.2019 (далі – попередній висновок) апелянти подали змінену формулу від 21.05.2019, в якій були видалені пункти 16 і 17, та відкориговано пункти 14 та 17 (пункт 19 у попередній редакції). В пункт 14 апелянти включили стадію детектування зазначеної ділянки, специфічної для DP-073496-4. В пункті 17 апелянти видалили ознаку «та/або, де детектування гібридизації вказує на чистоту насіння або чистоту партії насіння».

Отже, при перевірці зміненої формули згідно з пунктом 7.5 Правил розгляду встановлено, що вони не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу.

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

В пункті 7 заявлені рослина або насіння Brassica за будь-яким із попередніх пунктів, де вказана рослина або насіння є потомством, одержаним шляхом статевого схрещування між рослиною, вирощеною з насіння насінного депозиту АТСС РТА-11504 та іншою рослиною, і де зазначене потомство містить специфічну для DP-073496-4 ділянку, де специфічна для DP-073496-4 ділянка включає SEQ ID NO: 12, 10 і 13.

У своїй відповіді апелянти не погодились з попереднім висновком кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходів за пунктами 7 та 8 умові патентоздатності промислово придатність. Апелянти зазначили, що пункти 7 та 8 охоплюють виключно трансгенні рослини, що включають подію DP-073496-4, тому вони повинні бути одержані за допомогою процесу, який включає трансгенез. Подія DP-073496-4 була одержана біотехнологічними способами, а не біологічним у своїй основі процесом, і подальші стадії селекції не роблять загальну ознаку процесу інтрогресії промислово непридатною.

Експертиза не погодилася з твердженням апелянтів з наступних причин. Зазначений апелянтами процес трансгенезу не є частиною способу одержання рослини або насіння Brassica. У заявленому в незалежному пункті 7 способі

використовуються рослини, які на момент початку здійснення способу вже є трансформованими.

Крім того, одержання заявлених рослини або насіння Brassica за пунктом 7 відбувається за рахунок статевого процесу, який відбувається в рослині самостійно, за рахунок природних механізмів. Фахівцю в даній галузі техніки добре відомо, що статевий процес є біологічним в своїй основі процесом, незалежно від того, які рослини (генетично модифіковані чи отримані іншими способами) залучені до нього. Отже, спосіб одержання заявлених рослини або насіння Brassica за пунктом 7 є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Таким чином, заявлені у пункті 7 рослина або насіння Brassica одержані способом, який є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, тобто такий спосіб є природним процесом, а не результатом діяльності людини.

Відповідно до пункту 2.3.1 Правил складання, продукт як об'єкт технології – це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини.

Оскільки спосіб одержання заявлених у пункті 7 рослини або насіння Brassica визнаний біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, заявлені у пункті 7 рослина або насіння Brassica не можуть розглядатися як продукти, що є об'єктами технології.

Так як продукт, одержаний в результаті природного процесу, не є об'єктом технології, відтак його неможливо визнати як об'єкт винаходу. Як наслідок для нього неможливо визнати призначення як призначення об'єкту винаходу, що дає експертизі підстави зробити остаточний висновок, що заявлені у незалежному пункті 7 рослина або насіння Brassica не відповідають умові патентоздатності промислова придатність (пункт 6.5.1.3 Правил розгляду).

З аналогічних причин не відповідає умові патентоздатності промислова придатність рослина Brassica за незалежним пунктом 8 (пункт 6.5.1.3 Правил розгляду).

Оскільки об'єкти за пунктами 7 та 8 формули винаходу не відповідають умові патентоздатності промислова придатність і заявник відмовився вилучити зазначені пункти з формули винаходу, то рішення про відмову у видачі патенту приймається згідно з пунктом 6.8.4 Правил розгляду.

За результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлені у пунктах 7 та 8 винаходи не відповідають умові патентоздатності винаходу промислова придатність, визначеній для нього частиною 1 статті 7 Закону, а саме заявлені у пунктах 7 та 8 формули винаходи не мають промислової придатності (частина 8 статті 7 Закону).

На підставі висновку закладу експертизи Мінекономіки прийнято рішення від 06.11.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Рослина Brassica, яка є стійкою до гліфосату, та спосіб її одержання» за заявкою № а 2013 07747.

Апелянти – ПІОНЕР ХАЙ-БРЕД ІНТЕРНЕСНЛ, ІНК. (US), Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) заперечують проти рішення Мінекономіки від 06.11.2019 за заявкою № а 2013 07747 та наводять наступні доводи.

Рішення про відмову у видачі патенту на винахід № 25893/3А/19 від 06.11.2019 винесено на підставі того, що заявлені у пунктах 7 та 8 формули винаходи, на думку експертизи, одержані способом, який є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, тобто об'єкти за вказаними пунктами не можуть розглядатися як продукти, що є об'єктами технології, і відтак, їх неможливо визнати як об'єкт винаходу. Як наслідок, для них неможливо визнати призначення як призначення об'єкту винаходу, що дало експертизі підстави зробити остаточний висновок, що ці об'єкти не відповідають умові винаходу промислової придатності, визначеній для нього частиною 1 статті 7 Закону, а саме заявлені у пунктах 7 та 8 формули винаходи не мають промислової придатності (частина 8 статті 7 Закону).

У попередньому висновку № 7560/3А/19 від 26.03.2019 експертиза інформувала апелянтів про те, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме: за пунктами 7 та 8 формули винаходу не є промислово придатним, за пунктами 14, 15 та 17 формули винаходу не відповідає вимогам частини 8 статті 12 Закону.

У відповіді від 20.05.2019 на вказаний попередній висновок закладу експертизи апелянти погодились із зауваженнями та пропозиціями експерта та надали змінену формулу винаходу, в якій відповідним чином змінили пункт 14 та вилучили пункти 15, 17 та 19. Експертиза визнала формулу винаходу такою, що не виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу.

Щодо пунктів 7 та 8 формули винаходу, апелянти надали свої аргументи на їхню підтримку та залишили вказані пункти без змін.

Однак, експертиза не визнала переконливими та достатніми аргументи апелянтів та, як наслідок, винесла остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності.

Для апелянтів вказані пункти формули винаходу були важливими і вони хотіли використати всі шанси, аби переконати експертизу прийняти їхні аргументи. Крім того, вони були натхненні досвідом успішного провадження експертизи за паралельною європейською заявкою № 10784933.3 (EP 2 643 464 B1), за якою було отримане рішення про видачу патенту за подібними пунктами формули винаходу.

Апелянти не відмовлялися відкоригувати формулу винаходу, а сподівалися, що їхні аргументи або будуть прийняті або, з оглядом на те, що вони внесли зміни в формулу як було запропоновано експертизою, у разі, якщо аргументи на підтримку 1 пунктів 7 та 8 будуть і надалі неприйнятні, заклад експертизи надішле ще один попередній висновок експертизи про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності в тому вигляді, як він охарактеризований у зміненій формулі винаходу від 20.05.2019, після чого у разі незгоди експертизи були готові вилучити ці пункти формули винаходу.

Натомість, експертиза винесла остаточне рішення про відмову у видачі патенту, внаслідок чого апелянти втратили можливість видалити оскаржувані пункти формули винаходу.

Оскільки в остаточному висновку про відмову у видачі патенту не висунуто заперечень за іншими пунктами формули винаходу, апелянти хочуть подати змінену формулу винаходу, з якої видалено незалежні пункти 7 та 8, а також пункт 9, який залежить від пункту 8.

Відповідно до пункту 20.5.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, частина вісімнадцята статті 16 Закону не зобов'язує заклад експертизи надсилати заявнику додаткові попередні висновки, якщо перший висновок був достатньо повним і не позбавляв заявника, який виявить достатню добросовісність та компетентність, істотних можливостей усунути усі невідповідності, які стали суттєвою частиною обґрунтування кінцевих результатів експертизи щодо невідповідності заявленого винаходу певній умові патентоздатності.

У той же час, Закон не обмежує кількості попередніх висновків та повідомлень (вимог) щодо надання додаткових матеріалів. З огляду на це, кількість цих висновків та повідомлень (вимог) має визначатись залежно від конкретних обставин експертизи з урахуванням добросовісності та компетентності, які виявляє заявник при виконанні вимог, зауважень та пропозицій закладу експертизи. Однак, заклад експертизи має намагатись звести кількість цих попередніх висновків та повідомлень (вимог) до мінімуму при забезпеченні належної якості експертизи та законних прав та інтересів заявників.

Апелянти працювали над матеріалами заявки для визнання експертизою патентоспроможності винаходу, знявши за час розгляду численні заперечення експертизи за низкою незалежних пунктів, та мають підстави вважати, що за винятком незалежних пунктів 7, 8 та залежного від них пункту 9 формули винаходу їхня заявка відповідає умовам патентоздатності, встановленим Законом.

Враховуючи зазначене апелянти просять скасувати рішення Мінекономіки від 06.11.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Рослина Brassica, яка є стійкою до гліфосату, та спосіб її одержання» за заявкою № а 2013 07747 та повторно провести кваліфікаційну експертизу за доданою формулою винаходу, яка не містить оскаржуваних пунктів формули винаходу.

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 Мінекономіки у межах підстав та вимог, викладених у запереченні, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Відповідно до зазначеного в матеріалах заявки № а 2013 07747 заявленим винаходом є рослина Brassica, яка є стійкою до гліфосату, та спосіб її одержання.

В ході проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід № а 2013 07747 визначено невідповідність заявлених незалежних пунктів 7, 8 формули винаходу умові патентоздатності промислово придатність, а також встановлено, що пункти 7, 8 не відносяться до об'єктів, на які поширюється правова охорона, про що було повідомлено у двох останніх попередніх висновках (№ 3513/ЗА/19 від 11.02.2019 та № 7560/ЗА/19 від 26.03.2019) та остаточному висновку експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності (№ 25893/ЗА/19 від 06.11.2019).

Відповідно до частини вісімнадцятої статті 16 Закону якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає 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 статті 16 Закону, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Згідно з пунктом 6.8.1 Правил розгляду 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.

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.

На підставі зазначених положень Закону та Правил розгляду колегія Апеляційної палати робить висновок, що дії закладу експертизи є правомірними.

Разом з цим, колегія Апеляційної палати взяла до уваги такі доводи апелянтів: «апелянти надали свої аргументи на підтримку пунктів 7, 8 та залишили вказані пункти без змін, оскільки дані пункти були важливими для апелянтів, і вони хотіли використати всі шанси, аби переконати експертизу прийняти свої аргументи, а в разі незгоди із аргументами апелянти сподівалися, що заклад експертизи надішле ще один попередній висновок експертизи про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, посилаючись при цьому на частину 18 статті 16 Закону».

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що Закон дійсно не обмежує і не встановлює чітко кількість попередніх висновків, які можуть бути надіслані закладом експертизи.

Зокрема, за заявкою № а 2013 07747 закладом експертизи надіслано декілька попередніх висновків. У зв'язку з зазначеним очікування апелянтів щодо врахування їх доводів або щодо одержання ще одного попереднього висновку перед прийняттям остаточного висновку не були безпідставними.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що апелянти готові вилучити незалежні пункти 7 та 8, а також пункт 9, який залежить від пункту 8, з формули винаходу, а також те, що є підстави вважати, що без цих пунктів заявка відповідає умовам патентоздатності, колегія Апеляційної палати вирішила надати можливість апелянтам подати до закладу експертизи змінену формулу винаходу.

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 19.02.2013 № 263, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ШОНЕР ХАЙ-БРЕД ІНТЕРНЕТІОНЛ, ІНК. (US), Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) задовольнити.

2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.11.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Рослина Brassica, яка є стійкою до гліфосату, та спосіб її одержання» за заявкою № а 2013 07747 скасувати.

3. Заявку № а 2013 07747 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий

Л. І. Тумко

Члени колегії

Є. В. Бахмач

Т. М. Полонська