

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
№ \_\_\_\_\_

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**

11 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 03.06.2021 № Вн-105-Р/2021 у складі головуєчої Котик К.О. та членів колегії Полонської Т.М., Чернецької Н.М. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І. розглянула заперечення Максимчука Георгія Антоновича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 09.04.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «Спосіб високотехнологічного вирощування польових культур» за заявкою № а 2019 09469.

Представник Укрпатенту – Мельник В.А.

Заперечення апелянта – Максимчука Георгія Антоновича подано на підставі абзацу першого пункту 1 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 2019 09469, прийнятим на тій підставі, що заявка не відповідає вимогам статті 12 Закону.

Апелянт зазначає, що всі невідповідності опису були усунуті і дана робота повністю відповідає вимогам Закону. Щодо матеріалів заявки, які, на думку експертизи, не містять ознак представленого об'єкта, апелянт зазначає, що якщо характеризувати сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів і спрямованих на досягнення певного технічного результату,

так цих дій багато, вони послідовно, логічно і доцільно викладені, як в описі винаходу, так і в його формулі.

Даний метод дозволяє в сукупності з іншими позначеними в описі групами факторів формувати урожай зерна 12 – 15 т/га, та поступово нарощувати продуктивність в системі високотехнологічного вирощування, та при цьому фіксувати визначені процеси, як елементи наукової новизни.

На думку апелянта, вказані процеси забезпечують механізм стратегічної віддачі сівозмін і формують плановий, екологічно чистий урожай вирощених культур, що з року в рік будуть нарощувати ємність біоенергетичних потенціалів кожного поля, а завдяки особливій культурі – сидеральному буркуну додатково примножують цей ресурс протягом ротації сівозмін і досягають зростання її продуктивності.

В цілому, дана робота, в якості винаходу, формує методологію раціонального забезпечення реалізації еволюційної відповідності потреб посівів – необхідними ресурсами культур сівозмін протягом їх ротацій.

Апелянт зазначає, що дана сукупність ознак способу має характер наукової новизни і є тією відмінністю, яка в кінцевому результаті з великою кількістю інших відмінностей спрямована на досягнення технічного результату.

Крім відзначеного, елементи наукової новизни присутні і в інших відмінних від прототипу ознаках. А технічний результат даного способу це послідовне нарощування продуктивності, як ґрунтового середовища, і вирощування культур.

Апелянт також не погоджується з твердженням експертизи, що пункт 2 формули винаходу викладений з порушенням пунктів 7.3.5, 7.3.6, 7.3.11 Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель та зазначає, що формула винаходу виражає його суть і викладена ясно та стисло в необхідних межах.

Формула винаходу виражає суть винаходу і містить досить широку сукупність суттєвих ознак, які достатні для досягнення технічного результату, що підтверджено великою кількістю досліджень.

Винахід дозволяє системно і еволюційно удосконалювати технології вирощування польових культур, практично в рази нарощувати продуктивність вирощуваних культур, при цьому формують механізм стратегічного планування продуктивності на 10 і більше років та оптимізують логістику усіх процесів технологічного забезпечення вирощування.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення про відмову у державній реєстрації винаходу «Спосіб високотехнологічного вирощування польових культур» та прийняти рішення про видачу патенту на винахід за заявкою № а 2019 09469.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що за результатами формальної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтом попередніх висновків від 30.01.2020 №2167/ЗА/20, 04.05.2020 № 9275/ЗА/20, 06.11.2020 № 24861/ЗА/20, встановлено, що заявка не відповідає вимогам статті 12 Закону.

Матеріали заявки не містять ознак, за якими представлений об'єкт можна віднести до способу у розумінні пункту 2.3.2 «Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі – Правила складання). Матеріали заявки викладені з чисельними порушеннями вимог Правил складання та статті 12 Закону і не дають однозначного розуміння про сукупність дій над матеріальними об'єктами, що характеризують процес (спосіб), як це вимагають пункти 2.3.2, 13.1, 13.3 Правил складання. Замість сукупності операцій технологічного процесу у формулі винаходу переважно наведений перелік ефектів та явищ, що мають місце при вирощуванні польових культур.

Формула винаходу викладена з порушенням вимог пунктів 7.1.2 і 7.1.3 Правил складання. Крім цього, залежний пункт 2 формули винаходу викладений з порушенням пунктів 7.3.5, 7.3.6, 7.3.11 Правил складання.

Відповідно до пункту 3.4.6 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду), якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що заявлений винахід не відповідає вимогам частини другої (частин першої-третьої) статті 6 Закону та/або заявка з урахуванням матеріалів, надісланих у відповідь на запит (попередній висновок (запит) формальної експертизи), не відповідає вимогам статті 12 Закону, то заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

На підставі висновку експертизи прийнято рішення Укрпатенту від 19.04.2021 про відмову у державній реєстрації винаходу «Спосіб високотехнологічного вирощування польових культур» за заявкою № а 2019 09469.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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-21527/2021 від 28.05.2021), копіях матеріалів заявки № а 2019 09469.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала аргументацію експертизи, та встановила основні аргументи для винесення рішення про відмову у державній реєстрації винаходу:

- заявка не відповідає вимогам статті 12 Закону;

- матеріали заявки не містять ознак, за якими представлений об'єкт можна віднести до способу у розумінні пункту 2.3.2 Правил складання, а також не відповідають вимогам пунктів 2.3.2, 13.1, 13.3 Правил складання;

- формула винаходу викладена з порушенням вимог пунктів 7.1.2 і 7.1.3 Правил складання. Залежний пункт 2 формули викладений з порушенням пунктів 7.3.5, 7.3.6, 7.3.11 Правил складання;

Колегія Апеляційної палати також встановила основні аргументи, зазначені апелянтом у запереченні:

- апелянт не погоджується з рішенням за заявкою, оскільки вважає його таким, що не має конкретики і фахового сприйняття суті винаходу;

- вважає умови пункту 2.3.2 Правил складання виконаними, оскільки необхідні дії або сукупність дій викладені як в описі винаходу, так і у його формулі винаходу від 22.12.2020;

- апелянт вважає, що у формулі наведені ті технологічні операції, які відрізняють даний спосіб від прототипу і вони викладені в порядку розвитку подій протягом вегетації культур в системі вирощування сівозмінного характеру;

- щодо залежного пункту 2 формули апелянт зазначає, що формула винаходу виражає його суть і викладена ясно і стисло в необхідних межах її об'єктивної змістовної інтерпретації для розуміння відповідними фахівцями. До залежного пункту формули винаходу включені ознаки, що розвивають і уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули.

Колегія Апеляційної палати наголошує, що матеріали заявки на винахід мають відповідати вимогам статті 12 Закону та Правилам складання. При цьому, об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно із Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, тощо) або процес (спосіб) (частина друга статті 6 Закону).

Згідно із частиною восьмою статті 12 Закону та пунктом 7.1.2 Правил складання формула винаходу повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Відповідно до пункту 2.3.2 Правил складання процес як об'єкт технології - це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату.

Згідно з пунктом 13.1 Правил складання для характеристики об'єкта винаходу «процес» використовують, зокрема, такі ознаки: наявність дії або сукупності дій; порядок виконання таких дій у часі; умови виконання дій: режим, використання пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо).

При розгляді матеріалів заявки на винахід № а 2019 09469 експертом було запропоновано вчинити дії на виконання зазначених вище вимог, про що вказано в попередніх висновках формальної експертизи № 2167/ЗА/20 від 30.01.2020, № 9275/ЗА/20 від 04.05.2020, № 24861/ЗА/20 від 06.11.2020. Така вимога експертизи ґрунтувалася на необхідності приведення формули винаходу, в цілому, а також заявленого об'єкту винаходу безпосередньо, до такого вигляду,

при якому об'єкт винаходу можливо було віднести до об'єктів, яким надається правова охорона, а формула винаходу відповідала частині восьмій статті 12 Закону.

У відповідь на попередні висновки експертизи апелянт вносив правки у формулу винаходу в межах свого трактування даних вимог. Однак, не зважаючи на те, що об'єктом винаходу було визначено «спосіб», необхідні ознаки, які характеризують такий об'єкт, не були внесені або були внесені неналежним чином, тому загалом вимога пункту 13.1 Правил складання не може бути визнана такою, що виконана. Спосіб охарактеризований не ознаками дії та порядком їх виконання в часі, як це вимагають Правила складання для формули винаходу щодо об'єкта «процес», а описанням загальнотеоретичних засад, технічного результату, на отримання якого спрямовано винахід, механізму біологічних процесів, які супроводжують стадії способу, відмінностей від прототипу.

Так само із виконанням вимог частини восьмої статті 12 Закону. Формула винаходу в редакції апелянта після всіх внесених правок лишалася неясною і перевантаженою ознаками дій, поясненнями, інформацією, що прямо не впливає на здійснення заявленого способу і не містить послідовного виконання певних етапів, що є невід'ємними та необхідними для реалізації заявленого способу. Вказані дії безпосередньо не призводять до отримання бажаного технічного результату, а отже, є несуттєвими та не відображають сукупність дій, що виконуються над певними матеріальними об'єктами за допомогою принаймні одного продукту, тому не вносять вклад у досягнення заявленого технічного результату або не перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом, що необхідно для виконання вимог пункту 7.1.3 Правил складання, про що також йшлося у попередніх висновках експертизи.

Прикладом таких ознак є, наприклад, наступні: «...повною мірою цілеспрямовано використовують різницю впливів біологічних відмінностей... компонують та насичують ґрунтові умови і ресурсні складові технологічного механізму активним біологічним впливом ... усувають антагоністичну дію між групами факторів... нарощують потужність і ефективність ґрунтової біоенергетики... забезпечують стабільне нарощування родючості ґрунтового середовища і радикально покращують його фітосанітарний стан і підвищують супресивність ґрунтів... відпрацьовують умови послідовного удосконалення та модернізації систем вирощування...» та інші.

В такій редакції пункт 1 формули винаходу не забезпечує однозначного розуміння сукупності дій для можливості виконання способу та досягнення вказаного технічного результату, і взагалі унеможлиблює розуміння суті винаходу, яке стає зрозумілим лише при ознайомленні з описом винаходу.

Оскільки немає однозначності щодо виконуваних дій способу та щодо того, над чим і за допомогою чого виконуються ці дії, а зазначені результати є проміжними або не відповідають характеристиці технічного результату, як його визначено у пункті 6.6.3 Правил складання, заявлений об'єкт винаходу не відповідає вимогам пункту 2.3.2 Правил складання.

Апелянт у запереченні зазначає, що в формулі винаходу наведено операції, які викладені в порядку розвитку подій протягом вегетацій культур в системі вирощування сівозмінного характеру. Однак, розвиток подій протягом вегетації не характеризує спосіб вирощування польових культур як об'єкт винаходу, тобто послідовність дій, які мають привести до такого розвитку подій.

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується із висновком формальної експертизи у частині невідповідності заявленого об'єкту винаходу вимогам пунктів 2.3.2, 7.1.2, 7.1.3, 13.1 Правил складання.

Щодо виконання умов пункту 13.3 Правил складання, колегія вважає, що вимоги пункту 13.3.2 Правил складання виконано. При цьому, виконання вимог пункту 13.3.1 Правил складання немає можливості оцінити, оскільки текст пункту розкриває послідовність певних дій, але через невизначеність сукупності суттєвих ознак, які чітко вказують на дії з конкретними матеріальними об'єктами, ця послідовність не є однозначною.

Стосовно виконання заявником вимог пунктів 7.3.5 і 7.3.6 Правил складання, згідно з якими до залежного пункту формули винаходу включають ознаки, які розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, а обмежувальна частина залежного пункту формули повинна включати родові поняття, що відображає призначення винаходу, викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним у незалежному пункті, і містити посилання на незалежний пункт, якого він стосується, колегія Апеляційної палати також погоджується із висновком формальної експертизи щодо недотримання даних вимог, про що експертиза неодноразово наголошувала.

В жодній з редакцій формул винаходу, що надсилалася у відповідь на попередні висновки експертизи, апелянт не виконав необхідні дії для відповідності зазначеним вище пунктам Правил складання. Залежний пункт формули в своїй структурі не має обмежувальної частини та не включає родові поняття незалежного пункту, що відображає призначення винаходу, а також не містить ознак, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, оскільки стосується іншого об'єкту, ніж зазначено у незалежному пункті. Тому, не зважаючи на необхідність «об'єктивної змістовної інтерпретації та системності матеріалу», відповідність пунктам 7.3.5 і 7.3.6 Правил складання не скасовується.

Стосовно деяких зауважень, вказаних апелянтом у запереченні, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Твердження апелянта щодо не одержання повідомлення експертизи від 22.12.2020 №20/ЗА/Вх№41687 не відповідає дійсності, оскільки за вказаним номером зареєстровано відповідь апелянта на попередній висновок експертизи від 06.11.2020 № 24861/ЗА/20, про що зазначено у рішенні Укрпатенту від 19.04.2021.

Стосовно бажання апелянта дати відповідь при особистому спілкуванні з експертною групою, слід зазначити, що жодного клопотання про проведення

експертної наради під час проведення формальної експертизи заявки апелянт не надсилав.

Аргументи апелянта щодо новизни та відмінності винаходу від прототипу не розглядаються, оскільки щодо даного винаходу не було проведено інформаційного пошуку для визначення відповідності умовам патентоздатності, а рішення про відмову у державній реєстрації прийнято на підставі висновку формальної експертизи.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає рішення про відмову у державній реєстрації винаходу «Спосіб високотехнологічного вирощування польових культур», прийняте за результатами формальної експертизи, обґрунтованим і 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 і 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 Максимчуку Георгію Антоновичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 09.04.2021 про відмову у державній реєстрації винаходу «Спосіб високотехнологічного вирощування польових культур» за заявкою № а 2019 09469 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

Т. М. Полонська

Н. М. Чернецька