

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
28.12.2019 № 850

**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

21 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 25.03.2019 № Р/38-19 у складі головуючого Павлова Д.О. та членів колегії Бахмач С.В., Кухаренко Х.В. розглянула заперечення БЕЙО ЗАДЕН Б.В. (NL) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica*, її насіння і частини рослини і способи їх отримання» за заявкою № а 2013 08177.

Представники апелянта – Бочаров М.А., Опанасенко О.С., Манолов Т.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/174-19 від 22.03.2019 проти рішення Мінекономрозвитку про відмову у видачі патенту на винахід «Стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica*, її насіння і частини рослини і способи їх отримання» за заявкою № а 2013 08177;

пояснення апелянта вх. № ВКО/563-19 від 24.10.2019;

копії матеріалів заявки № а 2013 08177.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтом попереднього висновку кваліфікаційної експертизи

№ 20578/ЗА/18 від 23.08.2018 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 1-10 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 апелянта, що подана листом від 26.10.2018, зміненої формули винаходу на 3 арк., що подана листом від 26.10.2018 та первинно поданих документів заявки українською мовою, а саме: опису винаходу на 15 арк. та переліку послідовностей на 7 арк.

У відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 20578/ЗА/18 від 23.08.2018 (далі – Попередній висновок) апелянт подав змінену формулу від 26.10.2018, єдиним виправленням в якій було видалення об'єкту за пунктом 10.

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

Призначенням заявленого у незалежному пункті 1 об'єкту є одержання стійкої до *Plasmodiophora brassicaceae* рослини *Brassica*.

В описі винаходу (стор. 8) розкрито, що стійку до *Plasmodiophora brassicaceae* рослину *Brassica* отримують шляхом програми зворотного схрещування.

У своїй відповіді на Попередній висновок апелянт не погоджувався з тим, що заявлена в незалежному пункті 1 стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* не відповідає умові патентоздатності промислово придатність, оскільки вона одержана за рахунок біологічного в своїй основі процесу відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Апелянт погодився з твердженням експертизи про те, що спосіб одержання заявленої в незалежному пункті 1 рослини *Brassica* є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів (с. 2, абз. 4 відповіді). Однак при цьому апелянт не може погодитися з тим, що рослину, одержану за рахунок біологічного в своїй основі процесу відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, неможливо визнати як об'єкт винаходу.

Оскільки заявлена у незалежному пункті 1 стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* одержана способом, який є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, тобто такий спосіб одержання заявленої у незалежному пункті 1 рослини є природним процесом, а не результатом

діяльності людини, стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* за незалежним пунктом 1 не може розглядатися як продукт, що є об'єктом технології (пункт 2.3.1 Правил складання).

Так як продукт, одержаний в результаті природного процесу, не є об'єктом технології, 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 заявлена у незалежному пункті 1 стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* не відповідає умові патентоздатності промислова придатність (пункт 6.5.1.3 Правил розгляду).

Об'єкти за пунктами 2-10, які містять посилання та пов'язані з незалежним пунктом 1, також не відповідають умові патентоздатності промислова придатність з тих же причин (пункт 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 1-10 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 «Стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica*, її насіння і частини рослини і способи їх отримання» за заявкою № а 2013 08177.

Апелянт – БЕЙО ЗАДЕН Б.В. (NL) заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 18.01.2019 за заявкою № а 2013 08177 та наводить наступні доводи.

Експертизою було порушено порядок винесення остаточного висновку, а сам висновок винесено з порушенням Правил розгляду та всупереч ним.

Правила розгляду надають вичерпні підстави для винесення рішення про відмову у видачі патенту, які експертиза не врахувала взагалі, адже у остаточному висновку не вказано правових підстав для відмови у видачі патенту. Вичерпний перелік підстав визначений пунктом 3.4.6 Правил розгляду для формальної експертизи та пунктом 6.5.4.4 Правил розгляду для кваліфікаційної експертизи.

Формальна експертиза за даною заявкою була успішно завершена до подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, про що апелянту було надіслано повідомлення № 22634/ЗА/13 від 19.09.2013.

Таким чином, правовими підставами для винесення висновку може бути лише пункт 6.5.4.4 Правил розгляду: «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 Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту».

Приймаючи до уваги те, що 26.10.2018 заявником було надано відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи разом із зміненою формулою винаходу, а у відповідь експертиза зробила остаточний висновок про

невідповідність винаходу умовам патентоздатності з порушенням пункту 6.5.4.4 Правил розгляду, не маючи на це передбачених підстав, тобто необґрунтовано.

Крім того, апелянт не погоджується з висновком експертизи, що заявлений винахід за пунктами 1-10 не відповідає умові патентоздатності винаходу промислова придатність, визначеній для нього частиною 1 статті 7 Закону.

Апелянт наполягає, що заявлений винахід відповідає умові промислової придатності, а заявка має повернутися на стадію кваліфікаційної експертизи для перевірки відповідності заявленого винаходу умовам новизни та винахідницького рівня.

У відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 20578/ЗА/18 від 23.08.2018 апелянт подав змінену формулу від 26.10.2018, в якій, з метою прискорення діловодства, був видалений пункт 10. Експертиза визнала формулу такою, що не виходить за межі розкритої в первинних матеріалах суті винаходу.

Після подання зазначеної відповіді та зміненої формули винаходу, апелянт одержав остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи. Апелянт вважає, що при цьому порушена процедура розгляду заявки, оскільки з поданою останньою відповіддю апелянт не відмовлявся відкоригувати формулу винаходу, а відповідно до пункту 6.8.4 Правил розгляду якщо встановлено, що один із заявлених винаходів, охарактеризованих у формулі, непатентоздатний і заявник відмовляється скоригувати формулу або виключити з неї характеристики цього винаходу, то приймається рішення про відмову у видачі патенту.

Таким чином, експертиза не повідомила апелянта про невідповідність заявленого винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у зміненій формулі винаходу умовам патентоздатності і зробила остаточний висновок за заявкою, що на думку апелянта є порушенням процедури розгляду заявки. Крім того, з винесенням остаточного рішення апелянт безпідставно втратив право на коригування пункту формули, який на думку експертизи не відповідає умовам патентоздатності.

У остаточному висновку експертиза стверджує, що заявник погодився з твердженням експертизи про те, що спосіб одержання заявленої в незалежному пункті 1 рослини Brassica є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів. Також експертиза наголошує, що апелянт не може погодитись, що рослину, одержану за рахунок біологічного в своїй основі процесу відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, неможливо визнати як об'єкт винаходу.

Апелянт не погоджувався з твердженням, що спосіб одержання заявленої в незалежному пункті 1 рослини Brassica є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, апелянт лише висловив припущення, що навіть за умови, якщо він прийме до уваги твердження експертизи, то все одно він не погоджується, що рослину, одержану за рахунок біологічного в своїй основі

процесу відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, неможливо визнати як об'єкт винаходу.

Апелянт надав додаткові аргументи базуючись на тому, що національне законодавство не містить жодних нормативних актів, які б регламентували розгляд такого об'єкту як «рослина, що одержана біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів».

Апелянт звертав увагу експертизи на той факт, що 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію України з ЄС. Заявник стверджує, що він може надати аргументи на захист заявленого винаходу на основі європейського законодавства, а саме апелянт звертав увагу експертизи на Розширене рішення Апеляційної Ради G 2/12 від 25.03.2015 (Enlarged Board of Appeal decision G 2/12, <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g120002ex1.html> (далі – Розширене рішення)).

Згідно з висновками, які викладені у даному рішенні, виключення біологічного у своїй основі процесу відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів з об'єктів на які поширюється правова охорона негативно не впливає на визнання рослини або рослинного матеріалу об'єктом винаходу. Також наголошується, що якщо на дату подачі заявки єдиним способом, яким можна одержати заявлену рослину є біологічний у своїй основі процес, а одержана рослина або рослинний матеріал не обмежені одним сортом, то отриманий продукт є об'єктом на яким поширюється охорона.

Отже, в цілому, дане Розширене рішення має один загальний висновок, а саме: не важливо, яким способом одержана рослина, навіть якщо вона одержана біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, якщо одержана рослина або рослинний матеріал не обмежений одним певним сортом рослин, то отриманий продукт є об'єктом на яким поширюється охорона.

Підсумовуючи викладене, апелянт просив прийняти до уваги надані аргументи і стверджував, що стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина за пунктом 1 формули винаходу є об'єктом технології, а також відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Однак, в остаточному висновку заклад експертизи проігнорував надані апелянтом аргументи та дотримався попередньої думки та зробив висновок, що оскільки заявлена у незалежному пункті 1 стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica*, одержана способом, який є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, тобто такий спосіб одержання заявленої у незалежному пункті 1 рослини є природнім процесом, а не результатом діяльності людини, стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica* за незалежним пунктом 1 не може розглядатися як продукт, що є об'єктом технології.

Експертиза наголошувала, що так як продукт, одержаний в результаті природнього процесу, не є об'єктом технології, його неможливо визнати як

об'єкт винаходу. Як наслідок був винесений висновок, що так як відсутній об'єкт винаходу, то визнати призначення заявленого об'єкта (отримання стійкої до *Plasmodiophora brassicae* рослини *Brassica*) як призначення об'єкта винаходу неможливо.

Апелянт не погоджується з даним висновком, так як по-перше, базуючись на загальних знаннях у даній галузі техніки та базуючись на описі винаходу (приклад здійснення) фахівцеві у даній галузі техніки зрозуміло, що програма зворотного схрещування є доволі складним процесом, який майже не можливий без втручання людини.

По-друге, Закон визнає сорти рослин як об'єкти технології, але на дані об'єкти технології не поширюється правова охорона згідно з цим Законом (частина 3 статті 6 Закону).

У апелянта виникло питання, чому сорти рослин, спосіб створення яких у більшості випадків включає лише методи традиційної селекції, такі як схрещування та відбір, і такий спосіб на думку експертизи є біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів визнається Законом як об'єкт технології, а рослина, отримана за рахунок програми зворотного схрещування, яка є доволі складним процесом і включає не тільки традиційні методи селекції, а й втручання людини у процес відтворення, не визнається експертизою як об'єкт технології.

Підсумовуючи викладене апелянт вважає, що виконані всі умови для визнання об'єкту за незалежного пункту 1 таким, що належить до об'єктів технології, яким надається правова охорона, про що було зазначено вище. Тобто, об'єктом винаходу є стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослини *Brassica*, так як дана рослина не обмежена одним сортом і одержана у спосіб, який не можливо визнати, як такий, що є біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Щодо умови промислової придатності експертиза зазначає, що оскільки відсутній об'єкт винаходу, то визнати призначення заявленого об'єкта (отримання стійкої до *Plasmodiophora brassicae* рослини *Brassica*) як призначення об'єкта винаходу неможливо.

Апелянт не погоджується з даним висновком експертизи, оскільки відповідно до пункту 6.5.1.1 Правил для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють наступне.

Наявність в матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе призначення). Призначенням заявленого об'єкта є отримання стійкого до *Plasmodiophora brassicaceae* рослини *Brassica* (пункт 1 формули винаходу, стор. 1 опису). Експертиза також встановила, що ця вимога дотримана і призначення заявленого об'єкта вказано, що підтверджується на сторінці 2, рядках 20-21 остаточного висновку - «Призначенням об'єкта за пунктом 1 є отримання стійкої до *Plasmodiophora brassicaceae* рослини *Brassica*». Формальна експертиза також встановила віднесення заявленого об'єкта до об'єктів винаходу.

Наявність в 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, стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу. Експертиза не вказала про порушення цієї норми, тому дана вимога є дотриманою, так як описом підтверджена можливість здійснення винаходу в тому вигляді, як він заявлений у формулі винаходу, а саме на сторінці 8 опису розкрито, що стійку до *Plasmodiophora brassicae* рослину *Brassica* отримують шляхом програми зворотного схрещування, де генетичне джерело має домінуючу стійкість, де стійкість визначається множиною генів; стійкість вводиться в генетичні основи (сприйнятливі батьківські лінії). Отже, експертиза не сумнівається в можливості здійснення винаходу і наявності в матеріалах заявки підтвердження такої можливості і дана вимога також є дотриманою.

Крім цього, в разі здійснення винаходу за допомогою одного з пунктів формули, перевіряють, що реалізація зазначеного заявником призначення дійсно можлива. Відносно цієї норми експертиза підтвердила можливість реалізації зазначеного призначення на сторінці 2, рядки 1-3 знизу остаточного висновку, а саме підтвердила, що стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica* отримана способом, який є біологічним в своїй основі способом отримання рослин. Приклад здійснення винаходу підтверджує, що реалізація зазначеного призначення дійсно можлива. На сторінці 9 опису вказано, що використання маркерів ДНК в поєднанні з QTLs з 1 по 6 дало можливість відібрати рослини, які стійкі до *Plasmodiophora brassicae*.

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

Апелянт наголошує, 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. Так остаточний висновок містить, наприклад на сторінці 2 (рядки 22-23), думку експертизи, що стійку до *Plasmodiophora brassicae* рослину *Brassica* отримують шляхом програми зворотного схрещування, а на сторінці 2 (рядки 1-3 знизу), міститься думка експертизи, що рослини, відповідно до заявленого винаходу одержують способом, який є біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин. Описом винаходу також підтверджено використання рослини за даним винаходом або насіння, плодів і/або частин рослини за даним винаходом для отримання стійкої до *Plasmodiophora brassicae* рослини *Brassica* (стор. 8 опису винаходу).

Таким чином, заявлений винахід має чітко вказане призначення, розкриті 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 «Стійкра до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica*, її насіння і частини рослини і способи їх отримання» за заявкою № а 2013 08177, переглянути висунуті зауваження, повернути заявку на стадію кваліфікаційної експертизи або винести рішення про видачу патенту.

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 статтею 1 Закону винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

Відповідно до частини другої статті 6 Закону об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути, зокрема, продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо).

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону правова охорона згідно з цим Законом 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.

Аналогічні норми містять пункти 2.3 та 2.4 Правила складання.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати вважає, що натепер не має підстав вважати, що виключення з правової охорони, передбачене Законом для таких об'єктів технології, як біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин (що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів), безпосередньо розповсюджуються на продукти (рослини та тварини), одержані таким способом.

Згідно з остаточним висновком експертизи, оскільки заявлена у незалежному пункті 1 стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* одержана способом, який є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, тобто такий спосіб одержання заявленої за незалежним пунктом 1 рослини є природним процесом, а не результатом діяльності людини, стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* за незалежним пунктом 1 не може розглядатися як продукт, що є об'єктом технології (пункт 2.3.1 Правил складання).

Так як продукт, одержаний в результаті природного процесу, не є об'єктом технології, його неможливо визнати як об'єкт винаходу. Як наслідок, для нього неможливо визнати призначення як призначення об'єкту винаходу, що дає експертизі підстави зробити висновок, що заявлена за незалежним пунктом 1 стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* не відповідає умові патентоздатності промислова придатність (пункт 6.5.1.3 Правил розгляду).

Технічним результатом заявленого винаходу, а також і його призначенням, є одержання стійкої до *Plasmodiophora brassicaceae* рослини *Brassica*.

Експертиза відмічає, що зазначений технічний результат досягається за рахунок інтрогресії або геномної комбінації QTL1, QTL3 та/або QTL5 від рослини з депозитарним номером NCIMB 41685 або NCIMB 41686 (Попередній висновок експертизи № 7952/3A/18 від 29.03.2018).

Експертиза наголошує, що зворотнє схрещування батьківських рослин з одержанням стійкої до *Plasmodiophora brassicaceae* рослини *Brassica*, при якому відбувається інтрогресія або геномна комбінація, є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, і за певних обставин може відбуватися без втручання людини. Тому, експертиза вважає, що заявлена у незалежному пункті 1 стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* одержана способом, який є біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин, що не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів, тобто такий спосіб одержання заявленої за незалежним пунктом 1 рослини є природним процесом, а не результатом діяльності людини (попередній висновок експертизи №20578/3A/18 від 23.08.2018).

Експертиза не погоджується з апелянтом у тому, що селекція після скринінгу на присутність маркерів, за допомогою праймерів, є суттєвою для отримання рослин *Brassica*, і зазначає, що без наявності цієї стадії все одно буде відбуватися досягнення технічного результату – отримання стійкої до *Plasmodiophora brassicaceae* рослини *Brassica*, і що стадію скринінгу слід розглядати як допоміжну стадію технічного характеру, яка не вносить вирішального вкладу в досягнення технічного результату (Попередній висновок експертизи №7952/3A/18 від 29.03.2019). Рослина з бажаними характеристиками утворюється вже під час схрещування батьківських особин і вже є доступною в так званій «групі рослин з різним генетичним складом», а подальший відбір дозволяє лише відокремити цю рослину від інших.

Таким чином, втручання людини жодним чином не впливає на утворення рослини з бажаними характеристиками (попередній висновок експертизи №20578/3A/18 від 23.08.2018).

Проте, селекція та скринінг є ознаками способу, а не ознаками рослини як такої, що не було враховано експертизою.

Крім того, як зазначено апелянтом, істотною відмінністю заявленого винаходу, яка дозволяє розглядати такий винахід не як біологічний у своїй основі процес, є батьківські рослини, однією з яких є депонована рослина NCIMB 41685 або NCIMB 41686, яку цілеспрямовано відбирають перед схрещуванням. Таким

чином, заявлений винахід не є результатом випадкового змішування геномів із непередбачуваним результатом фенотипу, що отримується, який спостерігався б при використанні по суті біологічного способу, а є групою рослин з бажаним фенотипом, а тому є об'єктом технології, а отже відповідає умові патентоздатності промислово придатність. Як показано в матеріалах заявки, група рослин, що отримуються, може бути без великих зусиль ідентифікована за допомогою розкритих маркерів для QTL1, QTL3 та/або QTL5 (відповідь заявника від 21.05.2018).

Експертиза стверджує, що наявність випадкового схрещування ніяким чином не впливає на визначення того, чи є процес біологічний в своїй основі процесом відтворення рослин, і незалежно від того, відбувається схрещування випадково або воно є частиною селекційної програми, в основу процесу схрещування покладене поєднання генетичної інформації, яке в свою чергу є біологічним в своїй основі процесом і відбувається без участі людини (попередній висновок експертизи №20579/3А/18 від 23.08.2018).

Проте, така аргументація не узгоджується з тим, що технічний результат – одержання стійкої до *Plasmodiophora brassicae* рослини *Brassica*, досягається при використанні саме рослини з депозитарним номером NCIMB 41685 або NCIMB 41686.

Крім того, колегія Апеляційної палати звертає увагу на таке.

В останній редакції пункту 1 формули винаходу одними з ознак винаходу є «...стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина отримана з рослини з депозитним номером NCIMB 41685 або NCIMB 41686», «...стійкість до *Plasmodiophora brassicae* передана з рослини з депозитним номером NCIMB 41685 або NCIMB 41686...», а також ознака «...генетичні фактори, що надають стійкість, де наявність генетичних факторів, що надають стійкість, може бути визначена по наявності локусу кількісної ознаки...».

Разом з тим, пункт 10 формули винаходу - єдиний пункт формули, стосовно якого в останньому попередньому висновку експертизи були висловлені зауваження щодо неясної характеристики ознаки «стійкість до *Plasmodiophora brassicae* являє собою стійкість рослини з депозитарним номером NCIMB 41685 або NCIMB 41686», і де експертиза зазначила, що фахівцям в даній галузі техніки відомо, що кожна рослина має свою стійкість, яка виникає у разі реалізації певних генетичних механізмів під час вегетації і, таким чином, є неясним, як одна рослина, яка має свій геном, може мати стійкість рослини з депозитарним номером NCIMB 41685 або NCIMB 41686. Даний пункт формули після зробленого експертизою зауваження апелянтом було видалено з формули винаходу без аргументації.

Колегія Апеляційної палати наголошує, що фактично така сама ознака, яка також стосується поняття «стійкість», залишилась присутньою серед ознак, викладених у пункті 1 формули винаходу, та залишилась без уваги експертизи в остаточному висновку.

Зауваження щодо неясної характеристики ознаки «...стійкість до *Plasmodiophora brassicae* отримана з рослини з депозитарним номером NCIMB

41685 NCIMB 41686...», було висловлено експертизою у попередньому висновку від №7952/3A/18 від 29.03.2018 стосовно незалежного пункту 1, де зазначено, що згідно з винаходом, отримують не стійкість, а рослину *Brassica*, стійку до *Plasmodiophora brassicaceae* і що стійкість до *Plasmodiophora brassicaceae* є фенотипічною ознакою, яка виникає у разі реалізації певних генетичних механізмів під час вегетації рослин. Таким чином, для експертизи було незрозумілим, як саме фенотипічна ознака стійкості отримана з рослини з депозитарним номером NCIMB 41685 NCIMB 41686.

На вказане зауваження апелянт відкоригував незалежний пункт 1, вказавши, що стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина отримана з рослини з депозитарним номером NCIMB 41685 NCIMB 41686 і стійкість до *Plasmodiophora brassicaceae* передана з рослини з депозитарним номером NCIMB 41685 NCIMB 41686.

Колегія Апеляційної палати звертає увагу, що ознака «...рослина отримана з рослини з депозитним номером NCIMB 41685 або NCIMB 41686...», є ознакою способу, та присутня у останній редакції незалежного пункту 1 формули. Разом з тим, ця ознака залишилася без уваги експертизи.

Крім того, поняття «стійкість» також присутнє в іншій характеристиці незалежного пункту 1, а саме «...генетичні фактори, що надають стійкість, де наявність генетичних факторів, що надають стійкість, може бути визначена по наявності локусу кількісної ознаки...», стосовно якої експертиза відмічала відсутність в матеріалах заявки причинно–наслідкового зв'язку між ампліфікованими довжинами фрагментів і стійкістю рослин. Експертизою зазначено, що фактично фрагменти (генетичні фактори) не визначені, і не дають можливості фахівцеві здійснити винахід та реалізувати призначення, тобто одержати стійку до *Plasmodiophora brassicaceae* рослину *Brassica* (попередній висновок експертизи № 6635/3A/16 від 25.05.2016).

При цьому, як було зазначено апелянтом у відповіді (відповідь від 07.06.2016), а також підтверджено представником апелянта під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні, однією з переваг технічного рішення даного винаходу є те, що для отримання рослин, згідно з винаходом, вдалося уникнути дорогого та довгого визначення власне послідовностей генів, відповідальних за стійкість до *Plasmodiophora brassicaceae* у рослин *Brassica*.

Враховуючи наведені аргументи сторін та викладене вище, колегія Апеляційної палати дійшла до висновку, що експертизою не в повній мірі була обґрунтована позиція, що спосіб одержання заявленої у пункті 1 формули винаходу рослини є природним процесом, а не результатом діяльності людини, і стійка до *Plasmodiophora brassicaceae* рослина *Brassica* за незалежним пунктом 1 не може розглядатися як продукт, що є об'єктом технології.

Ті ж самі аргументи можуть бути застосовані і для інших пунктів формули винаходу.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умові новизни необґрунтованим, а рішення Мінекономрозвитку від

18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica*, її насіння і частини рослини і способи їх отримання» за заявкою № а 2013 08177 неправомірним.

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. Заперечення БЕЙО ЗАДЕН Б.В. (NL) задовольнити.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.01.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Стійка до *Plasmodiophora brassicae* рослина *Brassica*, її насіння і частини рослини і способи їх отримання» за заявкою № а 2013 08177 скасувати.
3. Заявку № а 2013 08177 повернути на 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

Д. О. Павлов

Члени колегії

Є. В. Бахмач

Х. В. Кухаренко