

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

20 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 10.11.2016 № 116 у складі головуючого Швеця В.О. та членів колегії Колотілової Ю.Ю., Павлова Д.О., розглянула заперечення Созоніка Володимира Петровича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід «Застосування урини людини, як засобу знищення амброзії полинолистої» за заявкою № а 2014 10170.

Апелянт – Созонік В.П. – відсутній. Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 20.12.2016 вих. № 1-15/10157.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Жданенко К.В.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 19529 від 12.12.2016;
копії матеріалів заявки № а 2014 10170;
клопотання апелянта вх. № 385 від 10.01.2017.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи вих. № 17287/ЗА/16 від 16.08.2016, 17.10.2016 ДСІВ

прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід «Застосування урини людини, як засобу знищення амброзії полинолистої» за заявкою № а 2014 10170.

В рішенні зазначено, 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 пунктом формули не є промислово придатним; за пунктом 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, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 №197 (далі – Правила розгляду), із врахуванням Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі – Правила складання).

Під час підготовки висновку закладу експертизи були прийняті до уваги первинні матеріали заявки та відповідь апелянта на попередній висновок експертизи вих. № 17287/ЗА/16 від 16.08.2016.

Аналіз матеріалів, що містить відповідь на попередній висновок вих. № 17287/ЗА/16 від 16.08.2016 показав, що апелянт не надав змінених формули винаходу та опису. Відповідь містить приклад здійснення винаходу, з якого видно, що такий технічний результат як припинення росту та швидке всихання рослини (амброзії полинолистої) досягається шляхом застосування урини людини, зібраної від будь-якої дорослої людини чоловічої та жіночої статі. Але в цьому прикладі апелянт не наводить дані, які б підтверджували можливість досягнення другого технічного результату, а саме вибіркового (селективного) знищення уриною тільки амброзії полинолистої без знищення інших рослин. Оскільки відомий рівень техніки, який був наведений в попередньому висновку від 16.08.2016 та зазначений у цьому висновку, свідчить про відомість застосування урини людини як засобу знищення будь-яких рослин шляхом їх оприскування і інше не доведене заявником, то експертиза залишає свій висновок щодо невідповідності винаходу умовам патентоздатності у силі.

Під час підготовки висновку були прийняті до уваги наступні документи з рівня техніки:

Д1: Reasons Why You Should Pee in Your Garden. [Інтернет-публікація], URL: <https://web.archive.org/web/20140228223643/>, <http://www.lifehack.org/articles/>

lifestyle/8-reasons-why-you-should-pee-your-garden.html (збережено WayBack Machine 28.02.2014, знайдено 08.08.2016);

Д2: Ecosan - closing the loop: 2nd international symposium, 7th -11th April 2003, Lübeck, Germany, Escborn 2004, p.105.

Перевірка промислової придатності винаходу згідно з частиною 8 статті 7 Закону та відповідно до п. 6.5.1 Правил розгляду показала наступне.

Аналіз опису винаходу свідчить, що призначенням заявленого винаходу є знищення амброзії полинолистої, при цьому інші рослини не знищуються, тобто призначенням винаходу є вибіркоче (селективне) знищення тільки амброзії полинолистої, що не вказано у формулі винаходу. Тобто умова абзацу першого п. 6.5.1.1 Правил розгляду не виконана.

У первинних матеріалах заявки описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в пункті формули. Тобто умова абзацу другого п. 6.5.1.1 Правил розгляду дотримана.

Як встановлено експертизою, призначенням заявленого винаходу є вибіркоче (селективне) знищення амброзії полинолистої. З урахуванням зауважень, наведених в попередньому висновку, в разі здійснення винаходу за наведеною формулою винаходу, реалізація цього призначення не є дійсно можливою, а відтак, умова абзацу третього п. 6.5.1.1 Правил розгляду не дотримана.

Згідно з п. 6.5.1.3 Правил розгляду якщо хоча б одна із зазначених вимог п. 6.5.1.1 не дотримана, то робиться висновок, що винахід (корисна модель) не відповідає умові промислової придатності.

Оскільки, умови абзаців першого та третього п. 6.5.1.1 Правил розгляду не дотримані. Експертизою відповідно до п. 6.5.1.3 Правил розгляду охарактеризований у незалежному пункті формули винахід визнано таким, що не відповідає умові промислової придатності.

Перевірка винахідницького рівня заявленого винаходу згідно з частиною 7 статті 7 Закону та відповідно до п. 6.5.3 Правил розгляду показала наступне.

Як технічний результат заявленого винаходу в описі зазначено наступне: припинення росту та швидке всихання рослини (амброзії полинолистої). Ще одним технічним результатом, як вказано в описі, є те, що урина знищує тільки амброзію полинолисту та не знищує інші рослини, тобто має вибіркочеву (селективну) дію.

З рівня техніки, зокрема з документа Д1, відоме застосування урини людини як засобу знищення рослин шляхом її оприскування. Таке ж застосування відоме і з

документа Д2. В обох документах досягається вказаний технічний результат, а саме, всихання рослини та припинення її росту.

Заявлений винахід відрізняється від Д1 та Д2 тим, що уриною людини знищують амброзію полинолисту. Але є очевидним, що, якщо, як вказано в зазначених документах рівня техніки, урина знищує будь-яку рослину, то вона звісно знищить і амброзію полинолисту. Щодо іншого технічного результату, який як декларує заявник досягається вибіркоvim (селективним) впливом урини, то ним не наведено жодних конкретних даних щодо підтвердження такого вибіркового впливу, і у експертизи є підстави вважати, що цей технічний результат не досягається. А, згідно з п. 6.5.3.7 Правил розгляду, якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається, то підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно.

Таким чином, заявлений об'єкт винаходу не відповідає умові винахідницького рівня, оскільки він є очевидним, тобто явно випливає з рівня техніки.

На підставі остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2014 10170.

Апелянт – Созонік В.П. заперечує проти рішення ДСІВ від 17.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2014 10170 та зазначає наступне.

Апелянт стверджує, що у відповідь на попередній висновок експертизи від 05.09.2016 просив експертизу надіслати відкориговану формулу та опис, який би влаштував експерта (пункт 6.5.3.9 Правил розгляду), однак, експерт відхилив цю пропозицію.

Стосовно твердження експертизи про відсутність даних про другий технічний результат, вибіркoве (селективне) знищення уриною амброзії, апелянт зазначив, що не претендує на селективність дії заявленого продукту, про це немає нічого в описі та формулі, поданих у заявці. Це думка експерта, яка потребує окремого дослідження та доказової бази, тому апелянт у описі відмітив тільки один факт, що люцерна, від дії урини при нанесенні на листки амброзії та люцерни, не була

знищена і подальшому росту не перешкодила. Апелянт не вважає, що урина людини є селективним гербіцидом і цього не стверджує.

Документи Д1, Д2, на які посилається експертиза, не були представлені для ознайомлення апелянту, не дивлячись на прохання у відповіді на попередній висновок експертизи від 05.09.2016, тим більше, що відомостей про гербіцидну дію урини людини на рослинність у відкритих джерелах інформації не існує.

Апелянт стверджує, що вимоги частин 4, 7, 8 статті 12 Закону ним виконані. Формула винаходу складена одно ланкова без подальшого розвитку (п.7.2.1 Правил складання) з технічним результатом та завданням (пп. 6.6.1 та 6.6.2 Правил складання) – знищення амброзії полинолистої шляхом обприскування. Таким чином, формула має технічний результат і промислово придатна; формула має винахідницький рівень – застосування відомого продукту (урини людини), яку використовують для удобрення рослин, з раніше невідомою властивістю – знищувати амброзію полинолисту.

Галузь техніки, до якої належить винахід розкритий у описі та формулі: винахід відноситься до засобів знищення амброзії полинолистої, шляхом обприскування рослини.

Стосовно твердження експертизи про невідповідність винаходу умові промислової придатності апелянт зазначив, що тільки експерт вважає, що урина людини є селективним гербіцидом. Апелянт у документах заявки не вказує на селективність, а стверджує, що урина людини знищує амброзію полинолисту при певних умовах. Інших умов, крім заявлених у формулі, апелянт не розкриває і на селективність не претендує.

Для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють призначення винаходу. Апелянт вказав призначення – для знищення амброзії полинолистої; за допомогою яких заходів – апелянт вказав, шляхом обприскування, тобто п. 6.5.1.1 Правил розгляду апелянтом у матеріалах заявки виконаний.

Стосовно твердження експертизи про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня апелянт зазначив, що експерт вважає, що в документах Д1 та Д2 містяться відомості про те, що урина людини застосовується для знищення рослинності, в тому числі і амброзії полинолистої, однак, не прийняв до уваги прохання про ознайомлення з цими джерелами інформації. Експерт наводить дані, які викликають сумнів в їх правдивості. В існуючих джерелах інформації немає

відомостей про те, що урину людини застосовують для знищення амброзії полинолистої.

Крім того, експертиза відмовилась прийняти до уваги рішення Апеляційної палати від 31.05.2016 за цією заявкою.

Враховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід і прийняти нове рішення за заявкою № а 2014 10170.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, врахувала матеріали, виявлені в ході експертизи, доводи, викладені в остаточному висновку закладу експертизи, в запереченні апелянта та наведені сторонами під час засідань колегії Апеляційної палати.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами розгляду та Правилами складання.

За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Остаточний висновок експертизи ґрунтується на недотриманні умов п. 6.5.1.1 Правил розгляду, умовно позначених як (а) та (с), зокрема відсутності у формулі призначення, яке мало б визначати селективне знищення амброзії, та встановленні, що реалізація цього призначення не є дійсно можливою.

Дослідивши обґрунтованість висновку експертизи відмічено, що законодавчі вимоги України, визначені Законом та Правилами складання не передбачають обов'язковості наявності у формулі призначення винаходу.

Відповідно до вимог, визначених п. 6.5.1.1 Правил розгляду, перевірку призначення винаходу проводять виходячи з його наявності в матеріалах заявки, тобто будь-якої частини цих матеріалів. При аналізі представлених на розгляд матеріалів заявки встановлено, що призначення винаходу достатньо ясного виражено як в описі, так і у формулі. Відповідно до чого, колегією Апеляційної палати встановлено, що висновок, обґрунтований відсутністю призначення у формулі, не відповідає дійсності та не базується на чинному законодавстві України.

При складанні остаточного висновку експертиза наполягає, що призначенням винаходу є вибіркове (селективне) знищення амброзії полинолистої, реалізація якого «не є дійсно можливою». При розгляді обґрунтованості зробленого експертизою висновку та з врахуванням заперечення апелянта, стосовно того, що заявник не заявляв ніякої селективності і не претендує на неї, колегією Апеляційної палати підтверджено слушність наведених заперечень. Відмічено, що у матеріалах заявки ніде прямо не вказано про вибіркковість (селективність) урини людини стосовно знищення тільки амброзії. В одній з частин опису вказано, що характерним моментом є те, що інші рослини, які ростуть поряд із амброзією, урина людини не знищує. З контексту викладеного не ясно чи стосується це всіх без виключення інших рослин чи інших рослин певного виду. Наведений випадок об'єктивно не може служити для виведення чіткої закономірності або підстав для ствердження певної тенденції стосовно можливості вибіркової дії урини. Крім того, сукупність ознак заявленої формули стосується знищення лише амброзії і жодна з них не може тлумачитись на користь вибіркковості (селективності) винаходу.

З урахуванням обставин розгляду заявки, відмічених колегією Апеляційної палати, встановлено, що висновок експертизи про недотримання в матеріалах заявки умови (с) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, винесений на підставі того, що за наведеною формулою винаходу реалізація призначення не є дійсно можливою, є необґрунтованим і потребує перегляду, оскільки зазначення призначення, на якому він базується, відсутнє у формулі винаходу, і не впливає очевидно з інших матеріалів заявки.

При розгляді заперечення апелянта щодо сумнівності відомостей, розкритих в протиставлених джерелах інформації, які стосуються предмету його винаходу, колегією Апеляційної палати проаналізовано ці документи і відмічено такі обставини.

В попередньому та остаточному висновках експертизи зазначено, що заявлений винахід, поряд з відсутністю промислової придатності, не відповідає умові винахідницького рівня, оскільки він явно впливає з рівня техніки, зокрема з окремо взятих документів умовно позначених як Д1 та Д2.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що документ Д1 розкриває різноманітні застосування урини як тварин, так і людей. Характерний розділ «Weed Murderer», що справляє враження найбільш близького за змістом до суті

представленого на розгляд винаходу, вказує, що коли собаки мочаться на конкретні ділянки трави, то трава, як правило, гине. Спочатку вона жовтіє (від кислот в сечі), висихає та гине. Людська сеча буде діяти так само.

Аналіз змісту відміченого уривку та аргументів, використаних для протиставлення експертизою, свідчить про необ'єктивність зроблених нею висновків щодо очевидності заявленого винаходу виходячи із змісту, розкритого в Д1.

В остаточному висновку експертом стверджується, що урина людини знищує будь-яку рослину, а, відповідно, і амброзію полинолисту. Протиставлене джерело, однак, не стверджує такої можливості, в ньому зазначається, що сеча, як правило («tends to die»), вбиває траву, що не є одним і тим самим, і не дає підстав для прямого висновку про очевидність знищення сечею в будь-якому випадку будь-якої рослинності, особливо, з огляду на те, що в Д1 жодним чином не розкрито, які саме рослини розуміють під поняттям «трава» («grass»).

Висновок про невідповідність заявленого рішення винахідницькому рівню на підставі його очевидності може впливати лише з постфактумного міркування, а не об'єктивного співставлення ознак, заявленого та протиставленого технічних рішень.

В іншому джерелі Д2, що використаний експертизою для доведення невідповідності заявленого технічного рішення винахідницькому рівню, йдеться про велике значення урини як добрива для вирощування сільськогосподарсько-значимих рослин, і яку пропонують вносити для удобрення в борозни ґрунту. Найбільш релевантний уривок, що можна віднести до предмету заявленого технічного рішення, зазначає наступне (див. стор. 105, абзац 4): «при застосуванні сечі, обприскування листків слід уникати, оскільки це може призвести до некорневого горіння через високі концентрації солей, які можуть залишитися через висихання сечі на листках». Знову ж таки, в документі не зазначено про небезпеку, спричинену обприскуванням сечею, стосовно будь-яких рослин, що зазначено в остаточному висновку експертизи.

Відсутність такої вказівки не дає підстав для прямого висновку про очевидність заявленого технічного рішення і потребує додаткової зв'язуючої ланки аргументів стосовно явної очевидності щодо аналогічної можливості впливу урини на амброзію полинолисту.

Відповідно до положення п. 6.5.3.4 Правил розгляду удавана простота винаходу не може бути причиною для визнання його таким, що не має винахідницького рівня. Якщо експертизою зроблено висновок, що такої міри недостатньо для визнання наявності винахідницького рівня, то логіка такого висновку повинна бути ясна, аби заявник, виходячи з представлених аргументів, міг дати на них мотивовану відповідь або погодитися з наданими доказами.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає висновок експертизи за заявкою № а 2014 10170 необґрунтованим, а рішення ДСІВ від 17.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід «Застосування уріни людини, як засобу знищення амброзії полинолистої» за цією заявкою неправомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Созоніка Володимира Петровича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 17.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід «Застосування уріни людини, як засобу знищення амброзії полинолистої» за заявкою № а 2014 10170 відмінити.
3. Матеріали заявки № а 2014 10170 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

В.О.Швець

Члени колегії

Ю.Ю.Колотілова

Д.О.Павлов