

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
20.12.2021 № 288-Н/2021

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**

03 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 20.07.2021 № Вн-131-Р/2021 у складі головуєчої Курносової С.В. та членів колегії Говорухи М.О., Данилової О.В. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Арабінського Валерія Олексійовича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 13.05.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ВИДОБУТКУ ТА/АБО ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО МІСТЯТЬ ШАРУВАТІ СИЛКАТИ, ЯК КОМПОНЕНТА МІЮЧОГО ЗАСОБУ» за заявкою № а 2018 09590.

Представники Укрпатенту – Пічкур В.О., Швець В.О.

Заперечення апелянта – Арабінського Валерія Олексійовича, 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 2018 09590, прийнятим на тій підставі, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону, а саме: за формулою винаходу не має винахідницького рівня.

Апелянт зазначає, що він двічі подавав заперечення у відповідях на попередні висновки експертизи, але вони не були враховані.

Апелянт пропонував взяти до уваги, що заявка стосується використання «відходів видобутку...». В той же час експертом наводиться інше поняття: а саме «шаруваті силікати». Апелянт наголошує, що «шаруваті силікати» не є предметом заявленого рішення, вони є одною з побічних (непрямих) ознак, які описують заявлені відходи видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин.

Основна ознака заявленого винаходу - це відходи, а ознакою, що є обмежувальною, є те, що ці відходи є саме відходами видобутку корисних копалин, а не відходами харчових виробництв, тощо. Окрім того, обмежувальною ознакою винаходу є те, що це відходи видобутку неметалевих корисних копалин, а не, наприклад, відходи видобутку металевих руд. Так само обмежувальною ознакою винаходу є ті самі шаруваті силікати, що конкретно вказує на склад відходів, які називаються шаруватими саме через їх конкретну шарувату структуру. У зв'язку з цим, на думку апелянта, заперечення експерта «не обмежені ні конкретним складом, ні конкретною структурою» - позбавлене підстави повністю.

Також апелянт не згоден з тим, що у висновку експертизи поняття «компонент миючого засобу», яке використовується в заявці, змінено на поняття - «миючий засіб». Поняття «компонент», яке, як стверджує апелянт, експерт намагається підмінити на поняття «миючий засіб», описує вже готовий продукт, що складається з безлічі компонентів. Поняття, яке використано в заявці, «компонент миючого засобу», є всього лише одним з компонентів миючого засобу та не зобов'язаний мати усі властивості миючого засобу.

Стосовно питання, який саме комплекс чи комплекси відходів видобутку та/або збагачення необхідні для миючих засобів (компонента(ів) миючого засобу), апелянт зазначає, що встановити точно є неможливим, оскільки на кожному родовищі комплексний склад відрізняється і навіть відрізняється склад відходів на одному родовищі взятий з різної глибини родовища і місця взяття проби.

Апелянт також не погоджується з тим, що формула винаходу не містить умов, обмежень щодо хімічного складу таких комплексів, та умови щодо використання відходів певних родовищ, оскільки предметом патентування не є хімічний склад таких комплексів, ні умови щодо використання відходів певних родовищ. Предметом патентування є застосування відходів видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин, що містять шаруваті силікати, як компонента миючого засобу.

Апелянт зазначає, що у формулі винаходу вказано тільки один вид (шаруваті силікати) з усього мінерального комплексу, який міститься у відходах видобутку неметалевих корисних копалин. Неможливо визначити хімічні комплекси (хімічний склад) або речовини, необхідні для одержання задекларованого технічного результату, або вважати, що вони там гарантовано присутні, або стверджувати, що шаруваті силікати у складі відходів мають особливий склад або особливу структуру.

Апелянт вказує, що експертиза, враховуючи те, що відходи видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин можуть містити в своєму складі шаруватих силікатів практично 100 %, посилається на наступні відомості документів рівня техніки.

З документа US 4664839 А, 12.05.1987 (див. колонку 3 рядок 54-61) - далі Д1, відоме застосування кристалічних шаруватих силікатів як компонента текстильного миючого засобу для пом'якшення води.

З документа DE 4009618 А1, 02.10.1991 (див. колонку 2 опису, реферат) - далі Д2, відоме застосування шаруватих силікатів як добавки (компонента) миючого засобу.

З документа RU 2088645 С1, 27.08.1997 (див. колонку 1 рядок 31-33, колонку 9 рядок 30-40, колонку 43 рядок 33-36, формулу) - далі Д3, відоме застосування шаруватих силікатів, аморфної або кристалічної структури природного або синтетичного походження, як компонента миючого засобу (миючої композиції). В документах Д1-Д3 не зазначено, що шаруваті силікати, отримані з відходів видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин, проте для фахівця є цілком очевидно використання шаруватих силікатів з дешевої і доступної сировини, зокрема з відходів, з отриманням аналогічного результату.

Апелянт наголошує, що ним не заявлено речовину, як об'єкт винаходу, а тому не має потреби розглядати хімічні комплекси (хімічний склад) або речовини тощо. Тому не треба доводити їх ефективність для одержання задекларованого технічного результату.

Об'єктом патентування є застосування відходів. Відходи - це не хімічні комплекси (хімічний склад) або речовини. Тому не треба доводити або вважати, що вони там гарантовано присутні.

Крім того, оскільки об'єктом патентування є застосування відходів видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин, що містять шаруваті силікати, як компонента миючого засобу, а не шаруватих силікатів, апелянт вважає, немає потреби показувати, що шаруваті силікати в складі «відходів» мають особливий склад або особливу структуру.

Враховуючи наведене, апелянт просить переглянути висновок експертизи про невідповідність заявленого винаходу критеріям охороноспроможності, скасувати рішення про відмову у державній реєстрації винаходу «ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ВИДОБУТКУ ТА/АБО ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО МІСТЯТЬ ШАРУВАТІ СИЛІКАТИ, ЯК КОМПОНЕНТА МІЮЧОГО ЗАСОБУ» та прийняти рішення про видачу патенту на винахід за заявкою № а 2018 09590.

В обґрунтування своєї позиції, експерт не погоджується з доводами апелянта та зазначає, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону, а саме за формулою винаходу 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).

Зазначене ґрунтується на тому, що на сторінці 5 опису вказано, що відходи видобутку неметалевих корисних копалин і відходи їх збагачення можуть містити до 100% шаруватих силікатів (при видобутку шаруватих силікатів, наприклад, Дашуківське родовище), причому шаруваті силікати бувають різних форм. Таких, наприклад, як магнієвої, літієвої, кальцієвої або натрієвої форм, і різні за структурою: двошарові, тришарові, шарувато-стрічкові. Таким чином, під ознакою «відходи видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин» слід розуміти такі відходи, що можуть складатися із 100% шаруватих силікатів, не обмежених ні конкретним складом, ні конкретною структурою. Заявлена формула винаходу не містить обмежень щодо тлумачення ознаки винаходу саме таким чином.

Оскільки відходи видобутку та/або збагачення можуть складатися лише з шаруватих силікатів, що слідує з опису винаходу і підпадає під обсяг представленої формули. Матеріали заявки не дають чіткої відповіді який саме комплекс чи комплекси відходів видобутку та/або збагачення необхідні для миючих засобів (компонента (ів) миючого засобу). Формула винаходу не містить ні умов, ні обмежень щодо хімічного складу таких комплексів, ні умови щодо використання відходів певних родовищ. Тому визначити із існуючої редакції формули винаходу хімічні комплекси (хімічний склад) або речовини, необхідні для одержання задекларованого технічного результату, або вважати, що вони там гарантовано присутні, або стверджувати, що шаруваті силікати в складі «відходів» мають особливий склад або особливу структуру, не є можливим.

Відповідно до пункту 6.5.3.2 Правил розгляду при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату, а відповідно до пункту 6.5.3.7 Правил розгляду підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

У формулі винаходу вказано тільки один вид (шаруваті силікати) з усього мінерального комплексу, який міститься у відходах видобутку неметалевих корисних копалин. З існуючої редакції формули винаходу та з огляду на опис неможливо визначити хімічні комплекси (хімічний склад) або речовини, необхідні для одержання задекларованого технічного результату, або вважати, що вони там гарантовано присутні, або стверджувати, що шаруваті силікати в складі «відходів» мають особливий склад або особливу структуру.

Враховуючи те, що відходи видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин можуть містити в своєму складі шаруватих силікатів практично 100 %, з документів рівня техніки були відмічені наступні відомості.

З документа US 4664839 A, 12.05.1987 (див. колонку 3 рядок 54-61) – далі Д1, відоме застосування кристалічних шаруватих силікатів як компонента текстильного миючого засобу для пом'якшення води.

З документа DE 4009618 A1, 02.10.1991 (див. колонку 2 опису, реферат) – далі Д2, відоме застосування шаруватих силікатів як добавки (компонента) миючого засобу.

З документа RU 2088645 C1, 27.08.1997 (див. колонку 1 рядок 31-33, колонку 9 рядок 30-40, колонку 43 рядок 33-36, формулу) – далі Д3, відоме застосування шаруватих силікатів, аморфної або кристалічної структури природного або синтетичного походження, як компонента миючого засобу (миючої композиції).

В документах Д1-Д3 не зазначено, що шаруваті силікати, отримані з відходів видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин, проте для фахівця є цілком очевидно використання шаруватих силікатів з дешевої і доступної сировини, зокрема з відходів, з отриманням аналогічного результату.

З огляду на викладене та відповідно до пункту 6.5.3.1 Правил розгляду було встановлено, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень», оскільки він явно впливає з рівня техніки (частина 7 статті 7 Закону).

На підставі висновку експертизи прийнято рішення Укрпатенту від 13.05.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ВИДОБУТКУ ТА/АБО ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО МІСТЯТЬ ШАРУВАТІ СИЛІКАТИ, ЯК КОМПОНЕНТА МІЮЧОГО ЗАСОБУ» за заявкою № а 2018 09590.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки, України (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 докази, що містилися у запереченні (№Вх-22987/2021 від 07.06.2021), копіях матеріалів заявки № а 2018 09590 та які були надані апелянтом та представником Укрпатенту під час засідання колегії Апеляційної палати.

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

Відповідно до пункту 7.1.2 Правил складання формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і викладатися ясно та стисло.

Згідно з пункту 7.1.3 Правил складання формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали заявки для визначення того, як в них розкрито об'єкт винаходу.

У описі винаходу вказано, що «оскільки при видобутку та збагаченні неметалевих корисних копалин видобувна техніка захоплює весь пласт з усіма супутніми мінералами, а при збагаченні неметалевих корисних копалин відокремлюються тільки самі неметалеві корисні копалини, то у відходи йде загальна суміш породи, з усіма мінералами, властивими даному родовищу, що не є предметом видобутку, а є відходами. Існуючі сьогодні технології не дозволяють економічно ефективно розділяти ще й відходи видобутку і збагачення неметалевих корисних копалин на всі складові їх компоненти. Буває, що проводять їх дозбагачення для видалення одного з компонентів з відходів, або групи компонентів, наприклад рідкісноземельних металів. Але не займаються поділом відходів до повного їх поділу на всі компоненти, через те, що це економічно не доцільно, з цієї причини у відходи видобутку неметалевих корисних копалин і відходи їх збагачення, що містять шаруваті силікати, можуть входити й інші мінерали, які притаманні даному родовищу, як супутні мінерали основному рудному тілу та/або мінерали розкриву».

Також в описі винаходу наведено приклади зразків, взятих із відходів Сокирницького родовища цеолітів, Хмельницького родовища глауконіту та Дашуківського родовища палигорскіту. При цьому, в описі винаходу не вказано, які відходи характеризують дані зразки, зокрема відходи видобутку чи відходи збагачення. Також в описі відсутні відомості стосовно того, як отримані вказані зразки відходів з визначеним процентним складом компонентів, враховуючи відомості опису про видобуток та збагачення неметалевих корисних копалин шляхом захоплення видобувною технікою всього пласта з усіма супутніми мінералами. Опис винаходу при цьому містить відомості про те, що склад відходів може коливатись в досить широких межах. У прикладах наведених зразків вміст шаруватих силікатів визначений як 42,2 %, 72,2 % та 98 %.

При цьому наявні певні розбіжності у розумінні того, які з компонентів зазначених відходів мають вирішальний вплив на досягнення бажаних мінючих властивостей. Зокрема, на стор. 5 опису зазначено, що «Відходи видобутку неметалевих корисних копалин і відходи їх збагачення, що містять шаруваті силікати, можуть містити від 0,5% (при знятті розкриву) до 100% шаруватих силікатів (при видобутку шаруватих силікатів, наприклад, Дашуківське родовище)».

На сторінці 4 опису задекларовано, що миючий вплив відходів видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин, що містять шаруваті силікати, обумовлюється комплексним впливом всіх складових і їх синергетичною дією. У той же час, у матеріалах заявки наведено склади зразків з трьох родовищ, які у подальшому зазначені як компоненти миючих засобів, продемонстровано миючі властивості цих зразків, однак не наведено жодних відомостей, які б продемонстрували причинно-наслідковий зв'язок між складом зазначених відходів та їх миючими властивостями.

Для визначення об'єкта винаходу колегією також була прийнята до уваги відповідь заявника від 21.07.2020 Вх.№ 400. У відповіді вказано, що відходи видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин містять крім шаруватих силікатів комплекс мінералів, які надають вказаним відходам миючі властивості. Апелянтом у даній відповіді наведено приклад використання відходів гравійного кар'єру, а саме чотирьох шарів ґрунту, які лежать зверху гравію, три з яких містили шаруваті силікати і тільки один з них мав задовільні миючі властивості. При цьому апелянт вказує, що він не досліджував, які саме хімічні речовини надають даному шару відходів миючі властивості. Тодчас робиться висновок, що наявність шаруватих силікатів або їх наявність у великій кількості не є визначальною умовою, для набуття властивості жировидалення (миючі властивості). Визначальною умовою для набуття властивості жировидалення (миючі властивості), є наявність хімічних домішок.

З урахуванням того, що склад відходів видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин різних родовищ може суттєво різнитися, що вплив компонентів цих відходів на досягнення технічного результату не встановлений, екстраполяція щодо наявності миючих властивостей у будь-яких відходів видобутку та/або збагачення неметалевих корисних копалин з різних родовищ або різних ділянок одного родовища є необґрунтованою. Це також підтверджується й даними щодо зразків із шарів ґрунту 1-4, наведені у відповіді заявника від 21.07.2020. Зазначене свідчить про відсутність у формулі винаходу всіх суттєвих ознак, необхідних й достатніх для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Також для визначення того, як в матеріалах заявки розкрито об'єкт винаходу й як він заявлений у формулі, колегія приймала до уваги наступне.

В своєму запереченні апелянт вказує на те, що експертиза підміняє поняття «компонент миючого засобу» поняттям «миючий засіб», який є готовим продуктом і складається з безлічі компонентів. Вказане у формулі винаходу поняття, на думку апелянта, є всього лише одним із компонентів миючого засобу і він не зобов'язаний мати всі властивості миючого засобу.

Опис винаходу містить приклади використання відходів видобутку та/або збагачення, що містять шаруваті силікати, в складі миючого засобу. При цьому вказані відходи проявляють різні властивості, зокрема очищувальні властивості, властивості консервантів, властивості надання пишності волоссю і легкості його розчісування.

Колегія Апеляційної палати вважає, що вказане у формулі винаходу поняття «компонент миючого засобу» є невизначеним стосовно його властивостей у складі миючого засобу. Отже, неможливо визначити його вплив на миючі властивості даного засобу і таким чином неможливо встановити вплив на вказаний заявником технічний результат.

Враховуючи наведене колегія Апеляційної палати вважає, що формула винаходу викладена неясно, а її ознаки не визначають об'єкт винаходу.

З урахуванням викладеного вище, встановлено, що вимоги пунктів 7.1.2, 7.1.3 Правил складання не дотримані, тому формула винаходу не може бути визнана такою, що є ясною і виражає суть винаходу.

За таких обставин колегія вважає неможливим встановлення того, чи досягається вказаний заявником технічний результат при здійсненні винаходу. Тобто, формула винаходу складена з порушенням вимог Правил складання, й ці порушення впливають на подальший розгляд та перевірку заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності. Проте у попередніх висновках кваліфікаційної експертизи від 11.06.2020 №12904/3А/20 та від 06.11.2020 №24857/3А/20 експертизою не наведено результати перевірки формули винаходу відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду.

Колегія вважає, що висновок експертизи про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня був зроблений без повного аналізу формули винаходу, з огляду на неясність ознак та відсутність сукупності суттєвих ознак, достатньої для досягнення зазначеного заявником технічного результату, й про зазначені недоліки формули винаходу заявника не було повідомлено чітко та ясно з посиланням на вимоги пунктів 7.1.2, 7.1.3 Правил складання, що завадило йому здійснити коригування формули винаходу для спроби подолання заперечень експертизи.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи необґрунтованим, а рішення Укрпатенту від 07.06.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ВИДОБУТКУ ТА/АБО ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО МІСТЯТЬ ШАРУВАТІ СИЛІКАТИ, ЯК КОМПОНЕНТА МИЮЧОГО ЗАСОБУ» за заявкою № а 2018 09590 неправомірним.

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. Заперечення Арабінського Валерія Олексійовича задовольнити.



2. Рішення Укрпатенту від 13.05.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ВИДОБУТКУ ТА/АБО ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО МІСТЯТЬ ШАРУВАТІ СИЛІКАТИ, ЯК КОМПОНЕНТА МІЮЧОГО ЗАСОБУ» за заявкою № а 2018 09590 скасувати.

3. Заявку № а 2018 09590 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий

С. В. Курносова

Члени колегії

М. О. Говоруха

О. В. Данилова