

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
14.11.2017 № 1642

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ**  
**(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

9 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/26-17 у складі головуючого Павлова Д.О. та членів колегії Швеця В.О., Данилової О.В. розглянула заперечення Ватутіна М.Т., Шевельок А.М., Дегтярьової Г.Е., Страшко Л.С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 20.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії” за заявкою № а 2014 03915.

Представник апелянта – Цесаренко С.М.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Тарнавська Н.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № 20534 від 27.12.2016 проти рішення ДСІВ від 20.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії” за заявкою № а 2014 03915;  
копії матеріалів заявки № а 2014 03915.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв’язку з

одержанням заявниками попереднього висновку кваліфікаційної експертизи № 10945/ЗА/15 від 25.05.2015 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 пунктом 1 формули не є новим.

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), та з 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 з урахуванням первинноподаних документів українською мовою: формули винаходу на 1 арк., опису винаходу на 4 арк. та відповідей заявника вх. № 2016 від 08.02.2016 та вх. № 53761 від 15.08.2016.

У відповідь на висновок експертизи про відсутність новизни винаходу апелянти надали свої коментарі та тлумачення діючих норм законодавства, на які неодноразово одержували відповідні роз’яснення експертизи. Зокрема, апелянти надавали такі коментарі.

“На нашу думку заявлений винахід “Спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії” відповідає умові патентоздатності новизна через те, що запропонований винахід за пунктом 1 формули і описом не є частиною рівня техніки і не випливає явно з рівня техніки на дату подання заявки”.

“Заявка № u201400652 не може бути взята до уваги і віднесена до рівня техніки, частиною якого є заявлений спосіб через те, що ця заявка не була опублікована взагалі. Опублікований був патент по цій заявці, а заявка і патент це різні документи, адже матеріали заявки, як правило, піддаються змінам і часто значним”.

“Крім того, авторами заявки № u 2014 00652 і заявки № а 2014 03915 є одні і ті ж люди, а розкриття інформації про суть винаходу винахідником протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи не впливає на визнання винаходу патентоздатним”.

“Не можна також погодитись з експертизою про те, що за заявкою № а 2014 03915 не може бути встановлений пріоритет заявки № u 2014 00652”.

Стосовно наведених коментарів експертиза зазначила таке.

Щодо заявки № u 2014 00652 як рівня техніки.

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Згідно з частиною 5 статті 7 Закону рівень техніки включає зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання передує даті подання до Установи заявки, щодо якої проводиться експертиза, або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету, і що вона буде опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Відповідно до пункту 6.5.2.2 Правил розгляду при перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. Зміст заявки в тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, визначається змістом документів заявки, які надійшли на дату подання, а якщо за заявкою заявлено пріоритет - її змістом, що збігається зі змістом матеріалів, які були підставою для надання права пріоритету.

Отже, згідно з частиною 5 статті 7 Закону та пунктом 6.5.2.2 Правил розгляду, рівень техніки включає зміст заявки № у 2014 00652, причому дата її подання (23.01.2014) передує даті подання (14.04.2014) до Установи заявки (№ а 2014 03915), щодо якої проводиться експертиза, яка опублікована як деклараційний патент України на корисну модель (UA 90867 U) - 10.06.2014.

Стосовно того, що авторами заявки № у 2014 00652 та заявки № а 2014 03915 є одні і ті ж особи експертиза зазначила таке.

Відповідно до частини 6 статті 7 Закону на визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цього положення.

Це положення стосується загальнодоступної інформації, яка розкрита у будь-якому джерелі інформації, з якими будь-яка зацікавлена особа могла ознайомитися (опубліковані заявки та патенти України та інших держав, статті, книги тощо) та не стосується розкриття інформації про винахід у будь-якій заявці на видачу в Україні патенту, у тому числі в міжнародній заявці, в якій зазначено Україну, на дату її подання або пріоритету, оскільки інформація про винахід у заявці на дату її подання або пріоритету відповідно до статті 19 Закону вважається конфіденційною, тобто не загальнодоступною і фактично не

розкритою у значенні частини 6 статті 7 Закону.

Як зазначалось у повідомленні № 17504/ЗА/15 від 21.08.2015, яке було надіслано апелянтам у відповідь на клопотання апелянтів вх. № 56964 від 11.08.2015 щодо встановлення пріоритету заявки, згідно з частиною 2 статті 15 Закону заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом 3 місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки.

Строки, зазначені в частинах першій і другій статті 15 Закону, пропущені заявником через непередбачені і незалежні від нього обставини, можуть бути продовжені на 2 місяці з дати закінчення зазначеного строку за умови сплати відповідного збору.

З огляду на вказані вимоги чинного законодавства сукупний строк подання заяви про пріоритет складає 5 місяців від дати подання заявки до Установи.

Оскільки датою подання заявки до Установи є 14.04.2014, а заява про пріоритет була подана до закладу експертизи 11.08.2015, тобто, через 15 місяців, що перевищує передбачений Законом строк, експертиза не може прийняти клопотання про встановлення пріоритету та задовольнити його.

При проведенні експертизи заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності були залучені відомості документа з рівня техніки Д1 - заявки № u 2014 00652, яка була подана 23.01.2014 і опублікована 10.06.2014 у бюлетені № 11 як деклараційний патент України на корисну модель – UA 90867 U.

При перевірці новизни заявленого винаходу згідно з частиною 3 статті 7 Закону та пунктом 6.5.2 Правил розгляду експертиза зазначила наступне.

У відповідях вх. № 2016 від 08.02.2016 та вх. № 53761 від 15.08.2016 апелянти не надали змінену формулу винаходу, а також не надали аргументи технічного характеру стосовно патентоздатності заявленого винаходу, натомість відповідь апелянтів містить тільки коментарі стосовно законодавства, які були прокоментовані експертизою вище.

У формулі винаходу ( лист вх. № 28299 від 14.04.2014) заявлено спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії (АГ), який передбачає призначення 3 антигіпертензивних препаратів у максимальних дозуваннях, одним із яких обов'язково є діуретик та блокатор мінералокортикоїдних рецепторів спіронолактону, який відрізняється тим, що як блокатор мінералокортикоїдних рецепторів використовують еплеренон у дозі 50-100 мг на добу, а термін його прийому складає не менш 12 місяців.

Як зазначалось у попередньому висновку експертизи вих. № 10945/ЗА/15

від 27.05.2015, з рівня техніки - Д1 - відомий спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії (АГ), який передбачає призначення трьох антигіпертензивних препаратів у максимальних дозуваннях, одним із яких обов'язково є діуретик та блокатор мінералокортикоїдних рецепторів спіронолактону, де як блокатор мінералокортикоїдних рецепторів використовують еплеренон у дозі 50-100 мг на добу, а термін його прийому складає не менш 12 місяців.

Таким чином, даний документ розкриває всю сукупність ознак, які зазначені у формулі заявленого винаходу.

Отже, за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності винаходу, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону, а саме – за пунктом формули винаходу він не є новим (частина 3 статті 7 Закону).

На підставі висновку закладу експертизи 20.10.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії” за заявкою № а 2014 03915.

Апелянти – Ватутіна М.Т., Шевельок А.М., Дегтярьова Г.Е., Страшко Л.С. заперечують проти рішення ДСІВ від 20.10.2016 за заявкою № а 2014 03915, оскільки вважають його необґрунтованим, на підтвердження чого наводять наступні доводи.

Апелянти стверджують, що на всі заперечення, коментарі, запитання, клопотання та прохання до експертизи одержували однакові роз'яснення і відповіді, які не відповідають Закону.

Експертиза, всупереч Закону, не задовольнила вимогу апелянтів надати можливість брати участь особисто або через представника у розгляді виниклих питань.

Експертиза задовольнила клопотання заявника про зміну особи заявника, але потім повернула йому перше найменування без відкликання першого рішення про зміну особи і не надала авторам суми зборів для додаткової сплати для забезпечення зазначеної зміни. Клопотання авторів щодо цього було також проігнороване.

Експертиза необґрунтовано стверджує, що заявлений винахід за пунктом 1 формули згідно з частиною 5 статті 7 Закону не є новим, посилаючись на опис до патенту, а не на заявку, тобто експертиза не вбачає різниці між патентом і заявкою. Крім того, зазначений опис до патенту опубліковано після подання заявки № а 2014 03915 і тому згідно з частиною 4 статті 7 Закону не може бути взятий до уваги.

Експертиза необґрунтовано неодноразово стверджувала, що положення частини 6 статті 7 Закону в частині розкриття винахідником суті винаходу до подання заявки стосується тільки загальнодоступної інформації, яка розкрита у будь-якому джерелі інформації, з якими будь-яка зацікавлена особа могла ознайомитися (опубліковані заявки та патенти України та інших держав, статті, книги тощо), адже ніяких обмежень в зазначеній статті немає.

Апелянти стверджують, що експертиза не звернула увагу на те, що саме публікація патенту України на корисну модель (UA 90867 U) - 10.06.2014 є розкриттям інформації про винахід від винахідника в сенсі частини 6 статті 7 Закону, тобто заклад експертизи розкрив зазначену інформацію напямуч отримавши її від винахідника 23.01.2014. А тому не має значення конфіденційна чи не конфіденційна була ця інформація на дату подання заявки, головне, що інформація розкрита винахідником, який у зв'язку з цим отримав право подавати заявку на протязі 12-ти місяців після розкриття.

Крім того, експертиза зробила остаточні висновки всупереч усталеній практиці Укрпатенту, який, саме як ми, трактує згадані вище статті і положення Закону, а саме вбачає різницю між заявкою і патентом і не бере до уваги неопубліковані заявки або патенти замість заявок відповідно до частини 5 статті 7 Закону, не вважає, що положення частини 6 статті 7 Закону в частині розкриття винахідником суті винаходу до подання заявки стосується тільки загальнодоступної інформації, яка розкрита у будь-якому джерелі інформації, і в той же час правомірно вважає, що це положення частини 6 статті 7 Закону стосується розкриття інформації про винахід у будь-якій заявці на видачу в Україні патенту, у тому числі в міжнародній заявці, в якій зазначено Україну, на дату її подання або пріоритету, якщо зазначена інформація опублікована.

Апелянти наводять приклади видачі патентів на винаходи, дати подання заявок на які пізніші за дати подання аналогічних заявок на корисні моделі, а саме: патент № 101064 та патент на корисну модель № 64028; патент № 92555 та патент на корисну модель № 43021; патент № 108507 та патент на корисну модель № 83195; заявка № 3201215027 та патент на корисну модель № 77510.

Зазначена інформація була надана експертизі, але проігнорована.

Враховуючи наведені доводи, апелянти просять задовольнити заперечення та відмінити рішення ДСІВ від 20.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії" за заявкою № а 2014 03915.

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 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати ДСІВ, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ, у межах доводів заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Щодо питання незадоволення експертизою вимоги апелянтів надати можливість брати участь особисто або через представника у розгляді виниклих питань, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 1.8.7 Правил розгляду якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань, що виникли під час проведення експертизи, належить заявнику, він подає письмове клопотання або домовляється про це по телефону з керівником відповідного експертного підрозділу.

В матеріалах заявки № а 2014 03915 немає письмових клопотань стосовно спільного розгляду питань, що виникли під час проведення експертизи, або відомостей про спроби телефонних домовленостей щодо такого розгляду.

Відповідно до тверджень апелянтів, що експертиза задовольнила клопотання заявника про зміну особи заявника, але потім повернула йому перше найменування без відкликання першого рішення про зміну особи і не надала авторам суми зборів для додаткової сплати для забезпечення зазначеної зміни. Клопотання авторів щодо цього було також проігнороване.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що розміри зборів визначені у Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 (далі – Порядок сплати зборів). Відповідно до абзацу другого пункту 3 Порядку сплати зборів у разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.

Всупереч вищевказаному абзацу, заявниками не було здійснено доплату за внесення змін до складу заявників по заявці № а 2014 03915, отже, помилка щодо зміни особи заявника була виправлена шляхом зазначення початкових заявників по цій заявці.

Стосовно висновку експертизи щодо невідповідності заявленого винаходу умові патентоздатності “новизна”.

23.01.2014 подано заявку № u 2014 00652 на корисну модель; 14.04.2014

подано заявку № а 2014 03915 на винахід; 10.06.2014 в офіційному бюлетені ДСІВ “Промислова власність” опубліковано відомості про видачу патенту України на корисну модель № 90867 U за заявкою № u 2014 00652 від 23.01.2014.

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Згідно з частиною 4 цієї ж статті рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до частини 5 статті 7 Закону рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій статті 7 Закону, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Відповідно до частини 6 статті 7 Закону на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо або опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Апелянти зазначають, що, на їхню думку, експертиза необґрунтовано стверджує, що заявлений винахід за пунктом 1 формули згідно з частиною 5 статті 7 Закону не є новим, посилаючись на опис до патенту, а не на заявку, тобто експертиза не вбачає різниці між патентом і заявкою. Крім того, зазначений опис до патенту опубліковано після подання заявки № а 2014 03915, і тому, згідно з частиною 4 статті 7 Закону не може бути взятий до уваги.

10.06.2014 в офіційному бюлетені “Промислова власність” відбулася публікація відомостей про видачу патенту України на корисну модель № 90867 U, що включає в себе відомості про заявку № u 2014 00652 від 23.01.2014, за якою цей патент видано.

Отже, разом з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється публікація відомостей про заявку.

Разом з тим, частина 5 статті 7 Закону не містить обмежень щодо того, яким саме чином опублікована чи буде опублікована заявка, зміст якої включається до рівня техніки.

Також, відповідно до частини 3 статті 23 Закону, після публікації відомостей про видачу патенту на винахід або патенту на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитись з матеріалами заявки в установленому



порядку.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що рівень техніки включає зміст заявки № u 2014 00652 на видачу в Україні патенту на корисну модель у тій редакції, в якій її подано, оскільки вона підпадає під умови частини 5 статті 7 Закону.

Апелянти наголошують, що експертиза необґрунтовано неодноразово стверджувала, що положення частини 6 статті 7 Закону в частині розкриття винахідником суті винаходу до подання заявки стосується тільки загальнодоступної інформації, яка розкрита у будь-якому джерелі інформації, з якими будь-яка зацікавлена особа могла ознайомитися (опубліковані заявки та патенти України та інших держав, статті, книги тощо), адже ніяких обмежень в зазначеній статті немає. При цьому експертиза не звернула увагу на те, що саме публікація патенту України на корисну модель (UA 90867 U) - 10.06.2014 є розкриттям інформації про винахід від винахідника в сенсі частини 6 статті 7 Закону, тобто заклад експертизи розкрив зазначену інформацію, на пряму отримавши її від винахідника 23.01.2014. А тому не має значення конфіденційна чи не конфіденційна була ця інформація на дату подання заявки, головне, що інформація розкрита винахідником, який у зв'язку з цим отримав право подавати заявку на протязі 12-ти місяців після розкриття.

Проте колегія Апеляційної палати звертає увагу на те, що частиною 5 статті 7 Закону передбачено, що рівень техніки включає зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту, яка відповідає передбаченим цією частиною умовам, при цьому зазначена частина не передбачає жодних виключень (зокрема, пов'язаних зі складом указаних в заявці винахідників та/або заявників).

Крім цього, відповідно до статті 19 Закону з дати надходження заявки до Установи і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією.

Отже, до моменту публікації заявки або відомостей про видачу патенту України, що містять у тому числі відомості про заявку, заявка не може вважатися розкритою у сенсі частини 6 статті 7 Закону, після публікації вона підпадає під дію частини 5 статті 7 Закону.

У зв'язку з цим, подання заявки до Установи не може вважатися розкриттям інформації, про яке йдеться у частині 6 статті 7 Закону, і таким чином ця частина не повинна застосовуватися до заявок, зазначених у частині 5 цієї статті.

Апелянти наводять приклади видачі патентів на винаходи, дати подання заявок на які пізніші за дати подання аналогічних заявок на корисні моделі, а

саме: патент № 101064 та патент на корисну модель № 64028; патент № 92555 та патент на корисну модель № 43021; патент № 108507 та патент на корисну модель № 83195; заявка № 3201215027 та патент на корисну модель № 77510.

Разом з тим, нормативно-правовими актами України з правової охорони винаходів та корисних моделей не передбачено залежність проведення експертизи заявок від результатів експертизи інших заявок.

На підставі викладеного, колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за заявкою № а 2014 03915 на винахід “Спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії” про невідповідність винаходу умові патентоздатності “новизна” обґрунтованим, а рішення ДСІВ від 20.10.2016 про відмову у видачі патенту правомірним.

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. Відмовити Ватутіну М.Т., Шевельок А.М., Дегтярьовій Г.Е., Страшко Л.С. у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 20.10.2016 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб лікування резистентної артеріальної гіпертензії” за заявкою № а 2014 03915 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

Д.О. Павлов

Члени колегії

В.О. Швець

О.В. Данилова