

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2011 року

I. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 02.06.2011 № 47 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Жданової І.Ю., Данилової О.В., розглянула заперечення проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 21.03.2011 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб реалізації біологічної інформації» за заявкою № а 2009 02083 (апелянт — Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 21.07.2011, 07.10.2011 та 10.11.2011.

Представник апелянта — Дем'яненко В.В. був присутній 21.07.2011. На засіданнях 07.10.2011 та 10.11.2011 представник апелянта відсутній (повідомлення про дату засідання надіслано листами від 22.09.2011 вих. № 16-15/6882-с та від 31.10.2011 вих. № 3184/10).

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі — заклад експертизи) — Куш Л.В. був присутній на засіданнях 21.07.2011 та 07.10.2011.

II. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:

заперечення від 24.05.2011 (вих. № 7216);
копії матеріалів заявки № а 2009 02083;
додаткові матеріали від 26.09.2011 (вих. № 13327).

Аргументація сторін:

На підставі остаточного висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності (далі — остаточний висновок) Держдепартаментом прийнято рішення від 21.03.2011 (вих. №7321/ЗА/11) про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб реалізації біологічної інформації» за заявкою № а 2009 02083 на тій підставі, що за пунктом 1 формули заявлений винахід не є промислово придатним.

У рішенні зазначено, що в разі здійснення винаходу за пунктом 1 формули в межах розкритої суті винаходу ідентифікованими ознаками реалізація вказаного заявником призначення не є можливою.

Зазначені в формулі ознаки, такі як «реалізація біологічної інформації, носій біологічної інформації, джерело біологічної інформації, рівень реалізації біологічної інформації» та їх дія є невизначеними та неідентифікованими (пункт 7.1.5 Правил складання), оскільки не базуються на науково-обґрунтованих та визнаних і підтверджених офіційною фундаментальною наукою фізичних ефектах, не можуть об'єктивно фіксуватися ніякими сучасними технічними приладами, отже не мають матеріальних доказів свого існування, і реалізація вказаного заявником призначення не є можливою, так як є гіпотетичною, тобто не підтвердженою.

Крім того, саме поняття «Спосіб реалізації ...» є невизначеним, оскільки «реалізація» будь-чого не належить до об'єктів техніки, а є скоріше комерційним поняттям (методи комерційної діяльності не визнаються винаходами – пункт 2.5 Правил складання).

Апелянт - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського заперечує проти рішення Держдепартаменту та зазначає наступне.

Винахід «Спосіб реалізації біологічної інформації» відноситься до сфери біології, зокрема до мікробіології, фізики, біофізики і кібернетики із передбаченим використанням його при дослідженні закономірностей біоінформаційного процесу, а також при створенні нових матеріалів із властивостями носія біологічної інформації з наперед заданими властивостями.

У тексті опису винаходу зазначено: *за прототип взято спосіб реалізації біологічної інформації, що включає етап взаємодії біологічного об'єкту з носієм біологічної інформації, виконаним із полімерних волокон з властивостями фотонних кристалів.*

У запереченні апелянт погодився з тим, що слово (поняття) «реалізація» взято надто широко, та його можна було б замінити словом (поняттям) «відтворення», що наблизило б завдання винаходу до створення експериментальної моделі, однак він наполягав на застосуванні поняття «реалізація», бо воно, на думку апелянта, пояснює отримання реального результату.

Апелянт також зазначив, що реалізація заявленого винаходу відбувається шляхом передачі інформації про наявність антибіотика у гелевому середовищі до висіяних на аналогічне середовище мікробоорганізмів за посередництвом смужки полімерної тканини із поліамідних і поліуретанових волокон. Висновок про досягнення поставленого завдання роблять за обмеженням росту мікробів на середовищі, на яке безпосередньо антибіотик не наносили.

Ідея технічного рішення ґрунтується на принципово відомих фізичних явищах і властивостях живих тіл та інших об'єктів. Проте, саме методичне рішення по-новому розкриває перспективу моделювання аналогічних процесів

для встановлення необхідних практиці нових закономірностей, для розвитку нових технологічних прийомів впливу однієї біосистеми (біооб'єкту) на іншу.

Апелянт звернув увагу на те, що наведені аргументи висвітлені не в одному винаході (хоча й захищеному деклараційним патентом), а у низці фахових наукових публікацій, матеріалах міжнародних конференцій. При цьому, на його думку, залишаються незрозумілими (з формальних міркувань) зауваження експертизи щодо недостатнього рівня наукової публікації і захисту взятого винахідниками за прототип технічного рішення.

Також, заявником не отримано вмотивованих зауважень з боку експертизи щодо невідповідності заявленого технічного рішення умовам патентоздатності - новизни, відтворюваності (промислової придатності) чи винахідницького рівня.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту про відмову у видачі патенту за заявкою № а 2009 02083 та видати за цією заявкою патент на винахід «Спосіб реалізації біологічної інформації».

III. Колегія Апеляційної палати відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення Держдепартаменту за заявкою № а 2009 02083, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22, зі змінами (далі – Правила складання), та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду).

Колегія вивчила матеріали справи, розглянула формулу, опис винаходу та креслення, проаналізувала зміст документів, що направлялися заявнику закладом експертизи, документів, направлених заявником до закладу експертизи, врахувала аргументацію сторін, що містилася в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні колегії.

За результатами колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

1. 10.03.2009 була подана заявка № а 2009 02083 про видачу патенту України на винахід «Спосіб реалізації біологічної інформації», заявник - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського. У заявці містилася наступна формула винаходу:

Спосіб реалізації біологічної інформації, що включає етап взаємодії біологічного об'єкту з носієм біологічної інформації, виконаним із полімерних волокон з властивостями фотонних кристалів, який відрізняється тим, що джерелом біологічної інформації використовують антибіотик, попередньо диспергований у гелевому середовищі, причому волоконна смужка носія одним кінцем занурена у гелеве середовище з антибіотиком, а протилежним - у відокремлене поживне середовище з посіяною чистою культурою

мікроорганізмів, а середню інтактну частину волоконної смужки носія розташовують над межею поділу середовищ, причому про рівень реалізації біологічної інформації роблять висновок за характером росту посіяних мікроорганізмів на поживному середовищі довкола кінця зануреної в середовище волоконної смужки носія.

Під час розгляду заявнику листом від 09.09.2010 вих. № 44654 був направлений попередній висновок кваліфікаційної експертизи (далі – попередній висновок), в якому було зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону: за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

Закладом експертизи було також зазначено, що вказані в формулі «реалізація біологічної інформації, носій біологічної інформації, джерело біологічної інформації, рівень реалізації біологічної інформації» та їх дія базуються на не визнаних офіційною наукою фізичних ефектах, не можуть об'єктивно фіксуватися ніякими сучасними приладами, отже не мають матеріальних доказів свого існування, і реалізація вказаного заявником призначення є гіпотетичною, тобто не підтвердженою.

Наведені в описі джерела інформації є лише патентами самого заявника (з тим же складом винахідників), які видані під його відповідальність без проведення експертизи, та доповіддю на конгресі студентів, тому вказані документи не представляють собою відомий рівень техніки.

Отже, заклад експертизи зробив висновок про те, що в матеріалах заявки відсутні засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в формулі винаходу, а тому є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності – промислова придатність та порекомендовано заявнику надати документи, в яких було б підтверджено офіційною наукою існування вказаної біологічної інформації, її носіїв та джерел, та які представляли б собою відомий рівень техніки.

Заявник листом від 24.09.2010 надіслав відповідь на попередній висновок, в якій прокоментував зауваження щодо науковості джерел, вказаних в описі, та навів визначення термінів «інформація», «носії інформації», «інформаційні процеси».

У листі заявник зазначив про необхідність оцінювання запропонованого авторами технічного рішення з позицій відповідності їх критеріям новизни, винахідницького рівня та промислової придатності.

За результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, оскільки за пунктом 1 формули заявлений винахід не є промислово придатним Держдепартаментом було прийнято рішення від 21.03.2011 (вих. № 7321/ЗА/11) про відмову у видачі патенту.

У рішенні вказано, що зазначені в формулі такі ознаки як: «реалізація біологічної інформації, носій біологічної інформації, джерело біологічної інформації, рівень реалізації біологічної інформації» та їх дія є невизначеними

та неідентифікованими (пункт 7.1.5 Правил складання), оскільки не базуються на науковообґрунтованих та визнаних і підтверджених офіційною фундаментальною наукою фізичних ефектах, не можуть об'єктивно фіксуватися ніякими сучасними технічними приладами, отже не мають матеріальних доказів свого існування, і реалізація вказаного заявником призначення не є можливою, так як є гіпотетичною, тобто не підтвердженою.

Крім того, саме поняття «Спосіб реалізації ...» є невизначеним, оскільки реалізація будь-чого не належить до об'єктів техніки, а є скоріше комерційним поняттям (методи комерційної діяльності не визнаються винаходами – пункт 2.5 Правил складання).

Заявник не надав у своїй відповіді жодного джерела відомості використаних у формулі винаходу вищенаведених понять (реалізація біологічної інформації, носій біологічної інформації, джерело біологічної інформації, рівень реалізації біологічної інформації) з офіційної наукової або технічної літератури (пункт 4.3 Правил складання), що представляла б собою відомий рівень техніки, оскільки, як вже було зазначено вище, наведені в описі джерела інформації є лише патентами самого заявника (з тим же складом винахідників), що були видані без проведення кваліфікаційної експертизи, під його відповідальність, та доповіддю на конгресі студентів.

Отже враховуючи вищенаведене і ті доводи, які були наведені в попередньому висновку, експертиза мала підстави вважати, що згідно з частиною 8 статті 7 Закону та пунктів 6.5.1.1 та 6.5.1.3 Правил розгляду заявлених в незалежному пункті 1 винахід не відповідає умові патентоздатності - промислова придатність, оскільки було встановлено, що в разі здійснення винаходу за пунктом 1 формули в межах розкритої суті винаходу ідентифікованими ознаками реалізація вказаного заявником призначення не є можливою.

Апелянтом листом від 26.09.2011 (вх. № 13327) надіслав додаткові матеріали, в яких назва заявленого винаходу була змінена на «Спосіб визначення чутливості мікроорганізму до антибіотика» та формула винаходу була викладена наступним чином:

Спосіб визначення чутливості мікроорганізму до антибіотика, що включає відтворення умов їх взаємодії за посередництвом носія біологічної інформації, виконаного у вигляді смужки полімерної тканини з волокнами на поліамідній і поліуретановій основі, який відрізняється тим, що антибіотик попередньо диспергують у гелевому середовищі, яке заливають у формі сегмента на чашку Петрі, а протилежний край чашки заповнюють аналогічним гелем у вигляді сегменту з висіяними мікроорганізмами, і протилежні від центру чашки гелеві сегменти сполучають смужкою полімерної тканини таким чином, що одним кінцем смужку занурюють у гелеве середовище з антибіотиком, а протилежним — у середовище з посіяною культурою мікроорганізмів, причому середню інтактну частину волоконної смужки носія розташовують поверх границі розмежування сегментів, а висновок про чутливість мікроорганізмів до антибіотика роблять за

характером росту посіяних мікроорганізмів на поживному середовищі навколо кінця зануреної в середовище полімерної смужки.

У цьому листі також були наведені додаткові відомості стосовно реалізації заявленого винаходу.

2. Згідно з пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

- наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування);

- наявність у 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, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Відповідно до пункту 6.5.1.3 Правил розгляду, якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок про те, що винахід не відповідає умові промислової придатності. Заявнику надсилають попереднє рішення про відмову у видачі патенту (наразі – попередній висновок) з мотивованим обґрунтуванням та пропозицією висловити свою думку щодо цих доводів і, за потреби, надіслати відредаговану формулу винаходу. У запиті або попередньому висновку можуть бути наведені конкретні пропозиції щодо редагування формули винаходу.

Відповідно до частини 4 статті 16 Закону заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Відповідно до частини 18 статті 16 Закону відповідь заявника на обґрунтований попередній висновок із пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків, надається у встановлений Законом строк.

Відповідно до пункту 1.9.11 Правил розгляду заявник має право унести зміни до матеріалів заявки або подати додаткові матеріали у відповідь на попередній висновок може протягом 2 міс. від дати одержання ним цього рішення.

Відповідно до пункту 6.8.1 Правил розгляду, якщо з урахуванням змін і додаткових матеріалів, наданих заявником, зроблено остаточний висновок про невідповідність винаходу (або групи винаходів) хоча б одній з умов патентоздатності або надання правової охорони, то Держдепартамент приймає рішення про відмову у видачі патенту. В остаточному висновку наводяться відповідні обґрунтування.

3. Для того, щоб визначити, чи відповідає заявлений в незалежному пункті 1 винахід умові патентоздатності - промислова придатність, колегія Апеляційної палати розглянула незалежний пункт формули винаходу, беручи до уваги його опис та відповідь заявника від 24.09.2010.

Для характеристики заявленого способу застосовані такі ознаки як: «реалізація біологічної інформації», «біологічний об'єкт», «носіє біологічної інформації», «взаємодія біологічного об'єкту з носієм біологічної інформації», «джерело біологічної інформації», «рівень реалізації біологічної інформації».

Аналіз формули винаходу свідчить про те, що «носіє біологічної інформації» представляє собою смужку з полімерних волокон з властивостями фотонних кристалів; «джерело біологічної інформації» - антибіотик, попередньо диспергований у гелевому середовищі; «біологічний об'єкт» - чисту культуру мікроорганізмів; «взаємодія біологічного об'єкту з носієм біологічної інформації» здійснюється за рахунок того, що волоконна смужка носія одним кінцем занурена у гелеве середовище з антибіотиком, а протилежним - у відокремлене поживне середовище з посіяною чистою культурою мікроорганізмів, а середню інтактну частину волоконної смужки носія розташовують над межею поділу середовищ; про «рівень реалізації біологічної інформації» роблять висновок за характером росту посіяних мікроорганізмів на поживному середовищі довкола кінця зануреної в середовище волоконної смужки носія.

Заявник листом від 24.09.2010 навів визначення термінів «інформація», «носії інформації», «інформаційні процеси» та, зокрема, «інформація в біології».

Так, на думку заявника, за матеріалами з сайту <http://iniormalika.sch880.ru/pi7aal.hlmi>: *«информация в биологии: Биология изучает живую природу и понятие «информация» связывается с целесообразным поведением живых организмов. В живых организмах информация передается и хранится с помощью объектов различной физической природы (состояние ДНК), которые рассматриваются как знаки биологических алфавитов. Генетическая информация передается по наследству и хранится во всех клетках живых организмов. Носители информации — среда или физическое тело для передачи, хранения и воспроизведения информации. (Это электрические, световые, тепловые, звуковые, радио-сигналы, магнитные и лазерные диски, печатные издания, фотографии и т.д.)»*.

Відповідно до опису винаходу під виразом «реалізація біологічної інформації» розуміється її збереження і передача (рядки 7 та 8, стор.2).

Ураховуючи вказане, при здійсненні заявленого способу волоконну смужку носія з полімерних волокон з властивостями фотонних кристалів одним

кінцем занурюють у гелеве середовище з антибіотиком, попередньо диспергованим у гелевому середовищі, а протилежним - у відокремлене поживне середовище з посіяною чистою культурою мікроорганізмів, а середню інтактну частину волоконної смужки носія розташовують над межею поділу середовищ.

Характер росту посіяних мікроорганізмів на поживному середовищі довкола кінця зануреної в середовище волоконної смужки носія, за твердженням заявника, свідчить про збереження і передачу біологічної інформації.

Аналіз колегією матеріалів заявки № а 2009 02083 виявив відсутність доказів на користь того, що зміна характеру росту посіяних мікроорганізмів досягається саме за рахунок означених дій і що відбувається збереження та/або передача будь-якого виду біологічної інформації, враховуючи те, що термін «біологічна інформація» є широким збірним поняттям, який охоплює, серед іншого, й генетичну інформацію.

Зважаючи на викладене, реалізація вказаного заявником призначення не є можливою, тобто не дотримана одна з вимог пункту 6.5.1.1 Правил розгляду.

За результатом розгляду матеріалів заявки № а 2009 02083 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що з висновок закладу експертизи про те, що заявлений винахід згідно із вимогами пунктами 6.5.1.1 та 6.5.1.3 Правил розгляду не є промислово придатним, є вірним, про що було зазначено в остаточному висновку закладу експертизи.

4. У попередньому та остаточному висновках було зазначено про те, що реалізація вказаного заявником призначення не є можливою, із чим колегія Апеляційної палати погоджується.

Однак, у попередньому висновку підставою для невизнання заявленого винаходу промислово придатним є відсутність засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в формулі винаходу (що є однією з вимог пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, дотримання якої необхідне для визнання винаходу таким, що відповідає умові промислової придатності).

В остаточному висновку підставою для невизнання заявленого винаходу промислово придатним є встановлення того, що в разі здійснення винаходу за пунктом 1 формули в межах розкритої суті винаходу ідентифікованими ознаками реалізація вказаного заявником призначення не є можливою (що є іншою вимогою пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, дотримання якої також необхідне для визнання винаходу таким, що відповідає умові промислової придатності).

Тобто, мало місце невідповідність підстав для визнання винаходу таким, що не відповідає умовам патентоздатності, а саме: як такого, що не відповідає умові - промислова придатність (частина 8 статті 7 Закону та пунктам 6.5.1.1 та 6.5.1.3 Правил розгляду) в попередньому та остаточному висновках.

Зазначене, на думку колегії, позбавило заявника можливості надати мотивовану відповідь стосовно заявленого винаходу та внести, у разі необхідності, відповідні зміни, як це передбачено частинами 4 та 18 статті 16 Закону та відповідно пунктами 1.9.11 та 6.8.1 Правил розгляду.

5. Апелянтом листом від 26.09.2011 (вх. № 13327) було надіслано до закладу експертизи додаткові матеріали, які окреслюють галузеву приналежність заявленого винаходу до біології та біотехнології.

IV. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського задовольнити частково.
2. Рішення Держдепартаменту від 21.03.2011 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб реалізації біологічної інформації» за заявою № а 2009 02083 відмінити.
3. Матеріали заявки № а 2009 02083, враховуючи додаткові матеріали, повернути на експертизу.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

І.Ю.Жданова

О.В.Данилова