

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

12 січня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.09.2015 № 92 у складі головуєчого Швеця В.О. та членів колегії Стецької Г.М., Томачинського С.М., розглянула заперечення Педоренка Віктора Митрофановича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 09.06.2015 про відмову у видачі патенту на винахід "ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ КЛІТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ" за заявкою № а 2013 04781.

Апелянт – Педоренко В.М. – відсутній. Повідомлення про дату засідання вих. № 1-15/7676 від 28.09.2015.

На засіданні присутній представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Тарнавська Н.М.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення вх. № 9188 від 26.06.2015;
копії матеріалів заявки № а 2013 04781.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 21.01.2015 №1217/ЗА/15, 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 промислово придатним.

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 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 р. № 22 (далі – Правила складання).

1. Документи заявки, взяті до уваги під час підготовки цього висновку.

Висновок зроблено на основі первинно поданої формули винаходу, яка розглядалась з врахуванням його опису.

2. Перевірка формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеними частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону та пункту 6.4 Правил розгляду.

Формула винаходу відповідає вимогам, зазначеними частинами 4, 7, 8 статті 12 Закону.

3. Додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони, визначеними частинами 1-3 статті 6 Закону та пункту 6.5 Правил розгляду.

Заявлений винахід відповідає умовам надання правової охорони, визначеними частинами 1-3 статті 6 Закону.

4. Перевірка промислової придатності винаходу згідно з частиною 8 статті 7 Закону та пункту 6.5.1 Правил розгляду.

Заявляється спосіб лікування, згідно з яким в ракову клітину вводять один мілілітр глюкози, а через 8-10 секунд вводять крапельним методом 5-7 крапель звичайної води температурою від +24 °C до +11 °C ступінчато протягом часу, визначеного для кожної температури, після чого клітину миттєво нагрівають водою з температурою +36,6 °C і "реверсом" знижують температуру до +24 °C, після чого цикл повторюють через 12 годин під наглядом лікаря, досліджують ракову клітину під мікроскопом по закінченні провадження циклу.

В попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 21.01.2015 №1217/ЗА/15 були викладені підстави щодо невідповідності заявленого винаходу умові патентоздатності "промислова придатність", по-перше, через відсутність 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, по-друге, через відсутність у первинних матеріалах заявки достовірних даних, які б підтверджували, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

У відповідь на попередній висновок експертизи від заявника надійшов ряд матеріалів (від 02.03.2015, від 10.03.2015 та від 23.03.2015), які експертиза не може прийняти до уваги, оскільки вони виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (пункти 7.5. та 7.10. Правил розгляду).

Стосовно відсутності описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу, як придатний засіб заявник вказав триканальний шприцевий дозатор SN-50T66, призначений для оснащення операційних блоків та реанімаційних палат. Експертиза не може прийняти ці відомості з огляду на таке. Згідно з пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу (в даному разі - дати подання заявки), проте, вказаний дозатор не згадується в первинно поданих матеріалах заявки, наданий опис цього дозатора не містить характеристик, які б вказували на його придатність для введення рідин безпосередньо в клітину в

цілому та в певному температурному режимі зокрема, а також дат, які б вказували на його відомість до дати подання заявки № а 2013 04781.

Стосовно відсутності у первинних матеріалах заявки достовірних даних, які б підтверджували, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива, заявник стверджує, що він самотужки перевінив на собі заявлений винахід, а саме – протягом майже двох років обливався холодною водою у ванній кімнаті, а потім без "реверсу" водою з температурою 36,6 °С. Однак, цей аргумент не може бути прийнятий експертизою, оскільки обливання водою належить до фізіотерапевтичних процедур, а не введення рідин з різною температурою (глюкози та води) безпосередньо всередину живої клітини.

Приймаючи до уваги вищевикладене, експертиза дотримується висновку стосовно невідповідності умові патентоздатності "промислова придатність" заявленого винаходу з огляду на таке.

Згідно з пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду у первинних матеріалах заявки повинні бути описані засоби і методи, 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.

Оскільки винахід призначений для лікування, то всі дії над клітиною мають бути здійсненні в живому організмі, причому лише над патологічною клітиною без завдання шкоди оточуючим здоровим клітинам і тканинам. В наданому заявником описі винаходу не розкриті медичні пристрої, апаратура, тощо, придатні для здійснення вказаних в формулі маніпуляцій над клітиною, зокрема пристрої для введення в клітину 1 мл. рідини, крапельного введення в клітину води при різних температурних режимах, пристрої для нагрівання/охолодження клітини водою в організмі пацієнта. Також відсутні посилання на літературні джерела, з яких такі пристрої були б відомими. Зважаючи на цю обставину, заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності "промислова придатність".

Крім того, згідно з вимогами пункту 6.5.1.1 Правил розгляду у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива. Якщо винахід є засобом для лікування певного захворювання, то наводять достовірні дані, що підтверджують його придатність для лікування. Зокрема, у випадку винаходу, що заявляється, такими даними можуть бути, наприклад, результати лабораторних досліджень запропонованої схеми лікування на відомих тестових клітинах, передбачених Фармакопеею для захворювань, що підлягають лікуванню заявленим способом. Проте, опис винаходу містить лише теоретичні пояснення запропонованого способу без їх підкріплення достовірними лабораторними чи клінічними дослідженнями. Відсутність достовірних даних, що підтверджували б можливість реалізації вказаного заявником призначення, є додатковою обставиною, яка вказує на те, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності "промислова придатність".

На підставі висновку експертизи ДСІВ прийнято рішення від 09.06.2015 про відмову у видачі патенту на винахід "ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ КЛІТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ" за заявкою № а 2013 04781.

Апелянт – Педоренко В.М. заперечує проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід "ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ КЛІТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ" за заявкою № а 2013 04781, просить скасувати рішення ДСІВ від 09.06.2015 та видати патент на винахід, оскільки зазначений винахід скорочує час лікування пацієнтів і виключення необхідності хіміотерапії. Зазначена мета досягається шляхом охолодження онковірусної клітини звичайною водою та ін'єкцією глюкози.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Відповідно до статті 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Висновок про те, що заявлений за заявкою № а 2013 04781 винахід не є промислово придатним, обґрунтовується експертизою тим, що у первинних матеріалах заявки відсутні описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули, а також у первинних матеріалах заявки відсутні достовірні дані, які б підтверджували, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Апелянт у своєму запереченні ще раз підтверджує доводи експертизи про те, що на дату подання даної заявки відсутні описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу, а саме вказує, що триканальний шприцевий дозатор SN-50T66 як засіб для здійснення заявленого винаходу в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу, розкритий не був.

Щодо відсутності достовірних даних, які б підтверджували, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива – колегія Апеляційної палати погоджується із висновком експертизи про те, що прийняти аргумент заявника щодо обливання холодною водою у ванній кімнаті, а потім без "реверсу" водою з температурою 36,6 °С неможливо, оскільки останнє належить до фізіотерапевтичних процедур, а не введення рідин з різною

температурою (глюкози та води) безпосередньо всередину живої клітини. В наданому заявником описі винаходу не розкриті медичні пристрої, апаратура тощо, придатні для здійснення вказаних в формулі маніпуляцій.

Також, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи про те, що в описі винаходу не розкриті засоби, що забезпечують виконання умови, що дії над клітиною мають бути здійсненні в живому організмі, причому лише над патологічною клітиною без завдання шкоди оточуючим здоровим клітинам і тканинам. Крім того, результат одиничного дослідження над живим організмом не може вважатися достовірними даними, оскільки, в цьому випадку неприпустимо великим є вплив випадкових факторів, таких як можливі помилки в діагностуванні захворювання і контролі одужання, або індивідуальні особливості організму (аномальна активність імунної системи, особливості обміну речовин тощо).

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що рішення ДСІВ від 09.06.2015 про відмову у видачі патенту на винахід "ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ КЛІТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ" за заявкою № а 2013 04781 є 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 Педоренку Віктору Митрофановичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 09.06.2015 про відмову у видачі патенту на винахід "ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ КЛІТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ" за заявкою № а 2013 04781 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В.О.Швець

Члени колегії

Г.М.Стецька

С.М.Томачинський