

# 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

31 травня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 05.02.2016 № 09 у складі головуєчого Котик К.О. та членів колегії Стецької Г.М., Теньової О.О., розглянула заперечення Созоніка Володимира Петровича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 05.01.2016 про відмову у видачі патенту на винахід «Застосування уріни людини, як засобу знищення амброзії полинолистий» за заявкою № а 2014 10170.

Апелянт – Созонік В.П. – відсутній. Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 24.02.2016 вих. № 1-15/1567, від 12.05.2016 вих. № 5757.

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

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:  
заперечення вх. № 1242 від 02.02.2016;  
копії матеріалів заявки № а 2014 10170;  
клопотання апелянта вх. № 139-Е/2016 від 16.03.2016, вх. № 7892 від 23.05.2016.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 25.11.2015 вих. № 25660/ЗА/15, 05.01.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід «Застосування уріни людини, як засобу знищення амброзії полинолистий» за заявкою № а 2014 10170.

В рішенні зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 7 статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон): за пунктом 1 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 р. № 22 (далі - Правила складання).

Під час підготовки висновку закладу експертизи були прийняті до уваги матеріали заявки та документи з рівня техніки:

Д1: UA 89415 C2, 25.01.2005

Д2: Моча. Матеріал із Вікіпедії [електронний документ], <https://ru.wikipedia.org/wiki/Моча>

Д3: Сечовина. Матеріал із Вікіпедії [електронний документ], <https://uk.wikipedia.org/wiki/Сечовина>.

В рішенні зазначено, що із рівня техніки відомий документ Д1, в якому представлений спосіб знищення амброзії полинолистної шляхом обприскування рослин сечовиною. З документа Д2 відомо, що сеча людини містить азотисті продукти розкладу білкових речовин, а саме сечовину (карбамід), сечову і гіпюрову кислоти, креатинін та інше. З документа Д3 є відомим застосування сечовини та її похідних у боротьбі з небажаною рослинністю. Даний документ також зазначає, що деякі похідні карбаміду мають гербіцидні властивості, тому можуть використовуватися для знищення бур'янів.

Таким чином, сечовина, що входить до складу урини людини, може використовуватись для знищення амброзії полиноистої, і це робить винахід частиною рівня техніки.

На думку закладу експертизи, матеріали заявки не містять суттєвих ознак винаходу, необхідних для досягнення технічного результату, яким є знищення амброзії полиноистої, тому, керуючись частиною 7 статті 7 Закону та пунктів 6.5.3.5, 6.8.1 Правил розгляду, винесено остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, на підставі якого прийнято рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2014 10170.

Апелянт – Созонік В.П. заперечує проти рішення ДСІВ від 05.01.2016 про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2014 10170 та зазначає наступне.

В заявці на винахід «Застосування урини людини, як засобу знищення амброзії полиноистої» заявлено нове застосування біологічного матеріалу, яке відповідає всім умовам патентоздатності.

У протиставлених заявці матеріалах, які взяла до уваги експертиза, немає відомостей, що урина людини (сеча) має властивості знищувати амброзію полинолисту. Крім того, апелянт вважає, що експертиза помилково зробила

висновок, що сеча людини (біологічний матеріал) і сечовина (хімічна сполука) одне й те саме.

Апелянт не погоджується із твердженням експертизи стосовно того, що застосування сечовини є загальновідомим та поширеним способом у боротьбі з небажаною рослинністю, та звертає увагу на те, що експертиза не наводить жодного відомого прикладу застосування сечовини як засобу знищення амброзії.

Апелянт наголошує на тому, що сечовина – це добриво для ґрунту, а не гербіцид для амброзії, в той час як урина (сеча) людини знищує амброзію полинисту.

На думку апелянта, його заявка на винахід, що висвітлює застосування відомого біологічного матеріалу (урини або сечі) з метою знищення амброзії полинолистій, відповідає пункту 2.2.1 Правил складання, а саме умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень, оскільки урина людини не використовувалася раніше із зазначеною метою.

Вказані експертизою документи (Д1, Д2 та Д3), не можуть бути протиставлені заявленому винаходу, оскільки:

в документі Д1 вказано, що гербіцидні властивості мають сполуки на основі сульфонілсечовини, а не урини людини;

в документі Д2 зазначено, що сеча може використовуватися як добриво, а не як гербіцид;

в документі Д3 відмічено використання похідних карбаміду у якості гербіцидів, але не вказано які саме похідні використовуються та не вказано, що ці похідні знищують амброзію.

Враховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ про відмову у видачі патенту на винахід і прийняти нове мотивоване 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.

Заявником – Созоніком В.П. 15.09.2015 подана заявка № а 2014 10170 на винахід «Застосування урини людини, як засобу знищення амброзії полинолистій».

Під час кваліфікаційної експертизи заявнику надіслано попередній висновок від 25.11.2015 вих. № 25660/ЗА/15 про те, що заявлений винахід за пунктом 1 формули винаходу не відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень. У висновку зазначено, що сеча людини на 97% складається з води та містить азотисті продукти розпаду білкових речовин: сечовину (карбамід), сечову і гіппурову кислоту, креатинін, ксантин, уробілін, індікан, а також солі - переважно хлориди, сульфати і фосфати (див. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Моча>).

Згідно з тлумаченням: «Сечовина або карбамід —  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ , діамід вуглецевої кислоти, білі кристали, добре розчинні у воді. Деяким похідним карбаміду притаманні гербіцидні властивості — їх використовують для боротьби з бур'янами» (<https://uk.wikipedia.org/wiki/Сечовина>).

Таким чином, застосування сечовини та її похідних, є загальновідомим та поширеним процесом у боротьбі з небажаною рослинністю.

Зокрема, із рівня техніки відомий документ Д1 (UA 89415 C2, 25.01.2005), де представлено застосування сечовини як засобу знищення амброзії полинолистій шляхом обприскування рослин.

При цьому закладом експертизи зазначено, що хоча у протиставленому документі Д1 в явному вигляді не описане застосування саме сечі людини, але діюча речовина – сечовина або карбамід, є складовою сечі будь-якого організму, а відтак, застосування урини людини як засобу знищення амброзії є очевидним, оскільки вона містить відповідні речовини, що свідчить про невідповідність винаходу умові винахідницького рівня.

На основі вищенаведеного та з урахуванням положення пункту 6.5.3.1 Правил розгляду, експертиза дійшла висновку, що заявлений винахід не має винахідницького рівня, оскільки він є очевидним для фахівця, тобто явно випливає з рівня техніки (частина 7 статті 7 Закону).

У відповідь заявником надіслано лист від 11.12.2015, в якому він не погодився з думкою закладу експертизи та висловив прохання одержати копії матеріалів, протиставлених заявці.

На підставі остаточного висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності ДСІВ 05.01.2016 прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

Для визначення правомірності висновку закладу експертизи щодо невідповідності винаходу умові патентоздатності - винахідницький рівень колегія Апеляційної палати провела аналіз протиставлених експертизою документів на предмет наявності у рівні техніки відомості впливу сукупності

ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного апелянтом технічного результату.

Згідно з частиною сьомою статті 7 Закону та пунктом 6.5.3.1 Правил розгляду винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

Згідно з пунктом 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. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

У протиставленому документі Д1 розкрито застосування гербіцидної суспензії, що містить гербіцидну сполуку сульфонілсечовини, а саме нікосульфурон або флазасульфурон, або її сіль, та неорганічну сіль, сульфонал та воду, для боротьби з небажаними рослинами або інгібування їх росту.

В описі документа Д1 зазначено, що водна гербіцидна суспензія у відповідності до даного винаходу дозволяє боротися з широким рядом небажаних рослин, серед яких є амброзія висока (*Ambrosia elatior* L.), шляхом її застосування до таких небажаних рослин або до місця, де вони виростають, наприклад, нанесенням на листя, внесенням в ґрунт або зрошуванням.

У протиставленому документі Д2 наведено склад сечі людини, де основною органічною складовою є сечовина. Також зазначено, що сеча може використовуватися у якості добрива.

У протиставленому документі Д3 вказано, що сечовина або карбамід використовується в сільському господарстві як висококонцентроване азотне добриво і як добавка до корму жуйних тварин. Деякі похідні карбаміду мають гербіцидні властивості – їх використовують для боротьби з бур'янами.

З урахуванням викладеного в документі Д1, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстав вважати очевидним використання урини людини у якості гербіциду селективної дії немає, оскільки похідні сульфонілсечовини, а саме нікосульфурон та флазасульфурон є сполуками, отриманими за допомогою хімічного синтезу, і не відносяться до сполук, що входять до складу біологічних рідин, та можуть бути виділеними так чи інакше в процесі життєдіяльності організму.

Беручи до уваги документ Д2 неможливо стверджувати, що застосування урини людини як гербіциду є очевидним, базуючись на тому факті, що сечовина, як основна органічна складова сечі, є добривом, оскільки добриво та гербіцид є засобами із різними діями на рослини.

Документ ДЗ вказує на те, що сечовина використовується як добриво, але існують похідні цієї сполуки, що проявляють протилежні властивості, а саме є гербіцидами. При цьому конкретних варіантів таких похідних не вказано, тому неможливо оцінити ступінь подібності та очевидності зазначених сполук до урини.

Аналізуючи кожен з наведених документів, окремо або в їх комбінації, неможливо стверджувати, що застосування урини людини як вибіркового гербіциду для знищення амброзії полинолісної є очевидним.

У попередньому висновку закладу експертизи міститься твердження: «за відсутності у первинних матеріалах розкриття суттєвих ознак, що перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним технічним результатом, можна вважати встановленим, що можливість досягнення заявленого технічного результату не підтверджена матеріалами заявки».

Для обґрунтування висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності заклад експертизи посилається на пункт 6.5.3.5 Правил розгляду, який не містить підстав для вищевказаного твердження, відтак визнання заявленого винаходу таким, що не відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень, є неправомірним.

Під час кваліфікаційної експертизи заявнику – Созоніку В.П. надіслано попередній висновок вих. № 25660/ЗА/15 від 25.11.2015, який він одержав 27.11.2015.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону та пункту 7.3. Правил розгляду заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці. Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці.

Відповідно до пункту 6.5.4.4. Правил розгляду, якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і ДСІВ приймає рішення про відмову у видачі патенту.

У листі заявника від 11.12.2015 на попередній висновок експертизи заявник не надіслав зміненої формули, але в повній мірі навів доводи, що спростовують попередній висновок про невідповідність заявленого винаходу умові патентоздатності винахідницький рівень. До того ж в цьому листі було вказано прохання надіслати копії матеріалів, що протиставлені заявці.

За результатами кваліфікаційної експертизи 05.01.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що закладом експертизи не було надано можливості заявнику ознайомитись із протиставленими документами, що є порушенням частини 6 статті 16 Закону та пункту 7.3 Правил розгляду.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що експертизу проведено з порушенням частини 7 статті 7 Закону та частини 6 статті 16 Закону, пунктів 6.5.3.1, 6.5.3.2, 6.5.3.5, 6.5.4.4 та 7.3 Правил розгляду, тому висновок закладу експертизи є необґрунтований, а рішення, прийняте на його підставі, 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 05.01.2016 про відмову у видачі патенту на винахід «Застосування уріни людини, як засобу знищення амброзії полинолистій» 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

К.О.Котик

Члени колегії

Г.М.Стецька

О.О.Теньова