

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
20.04.2026 № 105/2026



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 08.01.2026 № Р-АП/7-26, у складі головуючого Полонської Т. М. та членів колегії Бахмач Є. В., Котик К. О., за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Брітіш Американ Тобакко (Інвестментс) Лімітед (GB) проти рішення від 08.12.2023 про відмову в державній реєстрації винаходу «Сегмент стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль» за заявкою № а 2020 01897.

Представник апелянта, патентна повірена Михайлюк Г. В., – відсутня, клопотання від 25.02.2026 № 1704-/2026 про проведення засідання колегії Апеляційної палати без участі представника апелянта.

Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта подано на підставі абзацу першого частини першої 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 про відмову в державній реєстрації винаходу «Сегмент стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль» за заявкою № а 2020 01897, прийнятим на тій підставі, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 22, 36 формули не є новим; за пунктами 1, 22, 36 формули не має винахідницького рівня.

Апелянт зазначає, що у попередньому висновку від 18.05.2023 № 8241/ЗА/23, отриманому 19.05.2023, експертизою було поставлено під сумнів відповідність заявлених винаходів за пунктами 1-8, 11-49 формули умові патентоздатності «новизна» і відповідність заявлених винаходів за пунктами 1-49 формули умові патентоздатності «винахідницький рівень» з огляду на документи рівня техніки EP 0246107 A2 (далі – Д1), GB 1234786 A (далі – Д2) та US 5025814 A (далі – Д3) та винесла зауваження щодо порушення вимоги єдності винаходу між групами винаходів, що представлені пунктами 1-22, 23-38 та пунктами 39-49 формули, а також винесла ряд зауважень щодо ясності викладення формули винаходу.

У відповідь на попередній висновок від 18.05.2023 № 8241/ЗА/23, отриманий 19.05.2023 (далі відповідь 1), апелянтом 26.06.2023 надано уточнену формулу винаходу та наведено аргументи на користь патентоздатності заявленої групи винаходів. З урахуванням відповіді апелянта експертизою винесено другий попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 06.07.2023 № 11466/ЗА/23, отриманий 07.07.2023, та вказано на невідповідність умовам патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень» заявлених винаходів за пунктами 1-46 формули з огляду на раніше протиставлені документи рівня техніки Д1-Д3.

Апелянтом у відповіді (далі відповідь 2) від 24.08.2023 на попередній висновок від 06.07.2023 № 11466/ЗА/23, отриманий 07.07.2023, знов надано аргументи на підтримку патентоздатності заявленої групи винаходів за пунктами 1-46 формули.

Проте, 08.12.2023 експертизою прийнято рішення № 22018/ЗА/23, отримане 12.12.2023, про відмову в державній реєстрації винаходу, в якому вказано на невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень» за незалежними пунктами 1, 22, 36 формули.

Апелянт не погоджується із таким рішенням та зазначає, що експертизою йому не надано можливості внести уточнення до матеріалів заявки, які б відокремили заявлений винахід від попереднього рівня техніки.

У запереченні від 06.03.2024 апелянт пропонує декілька варіантів уточненої формули винаходу, в яких враховані зауваження експертизи.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 08.12.2023 № 22018/ЗА/23, отримане 12.12.2023, та повернути заявку на повторну експертизу з урахуванням уточненої формули винаходу.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтом

попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 06.07.2023 № 11466/ЗА/23, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 22, 36 формули не є новим; за пунктами 1, 22, 36 формули не має винахідницького рівня, про що апелянту направлено рішення про відмову в державній реєстрації винаходу від 08.12.2023 № 22018/ЗА/23.

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).

Заявка розглянута з урахуванням первинних матеріалів від 18.03.2020 (опису та креслень), з врахуванням відповіді 1 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи (3 с.), зміненого опису (28 с.), формули винаходу (7 с.), що надійшли 26.06.2023, відповіді 2 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 24.08.2023 (3 с.), первинно поданих креслень (2 с.), а також документів рівня техніки:

EP 0246107 A2, 19.11.1987 (Д1);

GB 1234786 A, 09.06.1971 (Д2);

US 5025814 A, 25.06.1991 (Д3).

Експерт в остаточному висновку від 08.12.2023 стверджує, що заявлений винахід за незалежними пунктами 1, 22, 36 формули не відповідає умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень.

Експерт зазначив, що у відповіді 2 на попередній висновок закладу експертизи заявник вказав, що «Розділ «Передумови винаходу» опису винаходу містить інформацію про те, що пристрої, що нагрівають, але не спалюють, є альтернативами сигаретам, і опис винаходу розкриває саме зазначені пристрої, що нагрівають, але не спалюють, а не сигарети, які спалюють тютюн з утворенням тютюнового диму, як розкрито у Д1-Д3. Отже, заявлена група винаходів відрізняється від технічних рішень у Д1-Д3, які не придатні як початкова точка пошуку, наприклад, щодо винахідницького рівня, оскільки вони стосуються зовсім іншої галузі техніки, несумісної із тією, до якої належить заявлена група винаходів».

На думку експерта надані роз'яснення не містять конструктивних аргументів, які б спростовували або могли поставити під сумнів твердження попереднього висновку кваліфікаційної експертизи. Вказане призначення «для пристрою, що нагріває, але не спалює» не обумовлює жодних змін в сукупності суттєвих ознак заявлених винаходів. Також вказане призначення не забезпечує заявленій групі винаходів нові властивості та досягнення нового технічного результату, який за визначенням пункту 6.6.3 Правил складання має полягати у

виявленні нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу.

Тому, експертом зроблено висновок, що надана заявником аргументація стосовно нового призначення не спростовує невідповідність умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень, оскільки:

всі стадії заявленого способу ідентичні тим, що розкриті в Д1-Д3, і, відповідно, продукт, виготовлений ідентичним способом, буде таким самим, що і в Д1-Д3,

відсутні будь-які підтверджені якісні зміни витратного матеріалу, виготовленого заявленим способом,

зазначене призначення не впливає ні на наявні конструктивні елементи продукту, ні на їх функції у приладі, який забезпечує спосіб виготовлення витратного матеріалу (продукту).

На думку експерта твердження заявника «стосуються зовсім іншої галузі техніки, несумісної із тією, до якої належить заявлена група винаходів» не є вірним, оскільки і заявлена група винаходів, і винаходи, розкриті в Д1-Д3, стосуються однієї галузі – галузі курильних виробів, відмінними є лише засоби (пристрої) для куріння, в яких використовується витратний матеріал і які не є об'єктом за цим винаходом.

У відповіді 2 заявник зазначає, що технічним результатом заявленого винаходу є «забезпечення легшого вставлення пластинчастого нагрівача пристрою, що нагріває, але не спалює, в сегмент тютюнового стрижня», який забезпечується заявленою ознакою «не скручені смуги з матеріалу, що генерує аерозоль», і «саме завдяки поздовжньому розташуванню цих не скручених смуг:

1) полегшується транспортування через них легких матеріалів шляхом надання шляхів проходження, коротших за окружні шляхи проходження, передбачені у стрижнях, що містять орієнтовані довільним чином смуги тютюну;

і
2) забезпечується легше відділення матеріалу, що генерує аерозоль, коли пластинчастий нагрівач пристрою, що нагріває, але не спалює, вставляють у стрижень».

Однак, вказаний технічний результат стосується пристрою, що нагріває, але не спалює, його роботи і використання в ньому витратного матеріалу, але ніяк не стосується ні способу виготовлення витратних матеріалів, ні витратного матеріалу як такого, ні тим більше приладу для виготовлення витратних матеріалів.

Крім того, у наданій редакції формули сукупність суттєвих ознак не обумовлює відмінність способу виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, приладу для його виготовлення та самого витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, від аналогічних для традиційних курильних виробів, під час застосування яких спалюється тютюн з утворенням тютюнового диму.

При перевірці новизни винаходу згідно з частиною третьою статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.2 Правил розгляду експертизою встановлено, що

заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності новизна з огляду на документ EP 0246107 A2, 19.11.1987 (Д1), з якого відомий процес виробництва стрижневих сегментів матеріалу, що утворює аерозоль (24), який включає: поздовжнє розрізання листа матеріалу (8, 9), що утворює аерозоль, для отримання безлічі смужок (15) матеріалу, що утворює аерозоль, наступне збирання безлічі смужок (15) для формування стрижня (20) матеріалу, що утворює аерозоль, при цьому кожна з безлічі смужок (15) матеріалу, що утворює аерозоль, є нескрученою, розрізання стрижня (20) матеріалу, що утворює аерозоль, на сегменти (24) для виготовлення сегментів стрижня матеріалу, що утворює аерозоль (див. колонку 5 рядок 56 - колонку 6 рядок 12; фіг. 1).

В Д1 також розкрито пристрій (2) для виробництва стрижневих сегментів (24) матеріалу, що утворює аерозоль, який містить: перший ріжучий пристрій (12), призначений для поздовжнього розрізання листа (8, 9) матеріалу, що утворює аерозоль, для отримання безлічі смужок (15) матеріалу, що утворює аерозоль; збірник (18), призначений для збирання смужок (15) разом для формування стрижня (20) матеріалу, що утворює аерозоль, при цьому кожна з безлічі смужок (15) матеріалу, що утворює аерозоль, є нескрученою; другий ріжучий пристрій (22), призначений для розрізання стрижня (20) матеріалу, що утворює аерозоль, на сегменти (24) для виготовлення згаданих сегментів (24) стрижня матеріалу, що утворює аерозоль (див. колонку 5 рядок 56 - колонку 6 рядок 12; фіг. 1).

Також Д1 розкриває продукт, що містить стрижень (24) матеріалу, що утворює аерозоль, причому стрижень (24) матеріалу, що утворює аерозоль, сформований із безлічі поздовжніх смужок (15) матеріалу (8, 9), у якому кожна з безлічі поздовжніх смужок (15) матеріалу, що утворює аерозоль, є нескрученою (див. колонку 5 рядок 56 - колонку 6 рядок 12; фіг. 1).

Крім того, з рівня техніки відомі документи, в яких розкриті такі самі способи виготовлення сегментів стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль, пристрій для виготовлення таких сегментів, та продукт, що містить вказані сегменти, а саме:

GB 1234786 A, 09.06.1971 (Д2) (див. с. 1 рядки 67-88; фіг. 1-3);

US 5025814 A, 25.06.1991 (Д3) (див. колонку 2 рядок 40 - колонку 3 рядок 11; фіг. 1, 9).

Оскільки заявлені у незалежних пунктах 1, 22, 36 зміненої формули винаходу способи виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, прилад для виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, та витратний матеріал для пристрою, що нагріває, але не спалює, охарактеризовані сукупностями суттєвих ознак, відомих з рівня техніки, і для них відсутні ознаки, які надають можливість визнання їх відповідності умові патентоздатності новизна, то заявлена група винаходів за пунктами 1, 22, 36 зміненої формули є відомою з кожного окремо взятого Д1-Д3.

З огляду на зазначене вище встановлено, що заявлений винахід не відповідає умові патентоздатності новизна, оскільки він є частиною рівня техніки відповідно до пункту 6.5.2.1 Правил розгляду та частини третьої статті 7 Закону.

Перевірка винахідницького рівня винаходу здійснювалась згідно з частиною сьомою статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.3 Правил розгляду.

З урахуванням пункту 2 висновку експертизи від 08.12.2023 № 22018/ЗА/23 та відомостей, розкритих в документах рівня техніки Д1-Д3, встановлено, що група винаходів за незалежними пунктами 1, 22, 36 зміненої формули винаходу – спосіб виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, прилад для виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, та витратний матеріал для пристрою, що нагріває, але не спалює, не відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень, оскільки встановлено (див. пункти 1.3 попереднього висновку експертизи від 06.07.2023 № 11466/ЗА/23; пункт 1.2.2 висновку експертизи від 08.12.2023 № 22018/ЗА/23, що технічний результат не досягається (пункт 6.5.3.7 Правил розгляду), а наявність технічного результату є необхідною умовою винахідницького рівня відповідно до пункту 6.5.3.2 Правил розгляду та частини сьомої статті 7 Закону.

Враховуючи вищевикладені аргументи, експертиза винесла остаточний висновок, що винахід за незалежними пунктами 1, 22, 36 формули винаходу не відповідає умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-10325/2024 від 06.03.2024), копіях матеріалів заявки № а 2020 01897, та встановила таке.

За результатами розгляду матеріалів справи, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду, які були чинні на дату проведення кваліфікаційної експертизи, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

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

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Відповідно до пункту 6.5 Правил розгляду при перевірці заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється відповідність винаходу умовам, зокрема, новизни та винахідницького рівня.

Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу (пункт 6.5.2.3 Правил розгляду).

Об'єкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету), для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відомості про об'єкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації (пункт 6.5.2.4 Правил розгляду).

Якщо заявлений винахід належить до застосування продукту чи способу за новим призначенням, то він визнається таким, що не відповідає умові новизни, якщо виявлено джерело інформації, з якого відомо застосування того самого продукту чи способу за вказаним у заявці призначенням (пункт 6.5.2.5 Правил розгляду).

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає 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 (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця (пункт 6.5.3.1 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 (пункт 6.5.3.2 Правил розгляду).

Винахід відповідає умові винахідницького рівня, незважаючи на удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки (пункт 6.5.3.4 Правил розгляду).

Остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи був сформований на основі висновку, що заявлений винахід за пунктами 1, 22, 36 формули не є новим, враховуючи те, що заявлені у незалежних пунктах 1, 22, 36 зміненої формули винаходу спосіб виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, прилад для виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, та витратний матеріал для пристрою, що нагріває, але не спалює, охарактеризовані сукупностями суттєвих ознак, відомих з рівня техніки, і для них відсутні ознаки, які надають можливість визнання їх відповідними умові патентоздатності новизна, то заявлена група винаходів за пунктами 1, 22, 36 зміненої формули є відомою з кожного окремо взятого Д1-Д3.

Апелянт наголошує, що експертом не взято до уваги твердження про те, що розкриті у розділі опису винаходу «Передумови винаходу» пристрої, що нагрівають, але не спалюють, є альтернативами сигаретам, і винахід спрямовано саме на зазначені пристрої, що нагрівають, але не спалюють, а не на сигарети, які спалюють тютюн з утворенням тютюнового диму, як розкрито у Д1-Д3. Отже, заявлена група винаходів відрізняється від технічних рішень Д1-Д3, оскільки стосується зовсім інших об'єктів, до яких належить заявлена група винаходів.

На думку експерта вказане апелянтом призначення «для пристрою, що нагріває, але не спалює» не обумовлює жодних змін в сукупності суттєвих ознак заявлених винаходів. Також вказане призначення не забезпечує заявленій групі винаходів нові властивості та досягнення нового технічного результату, який за визначенням пункту 6.6.3 Правил складання має полягати у виявленні нових властивостей або покращенні характеристик відомих властивостей об'єктів винаходу.

Тому, експертом зроблено висновок, що надана заявником аргументація, стосовно нового призначення, не спростовує невідповідність умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень, оскільки:

всі стадії заявленого способу ідентичні тим, що розкриті в Д1-Д3, і, відповідно, продукт, виготовлений ідентичним способом, буде таким самим, що і в Д1-Д3,

відсутні будь-які підтверджені якісні зміни витратного матеріалу, виготовленого заявленим способом,

зазначене призначення не впливає ні на наявні конструктивні елементи продукту, ні на їх функції у приладі, який забезпечує спосіб виготовлення витратного матеріалу (продукту).

Експерт дійшов висновку, що твердження заявника «стосуються зовсім іншої галузі техніки, несумісної із тією, до якої належить заявлена група винаходів» не є вірним, оскільки і заявлена група винаходів, і винаходи, розкриті в Д1-Д3, стосуються однієї галузі – галузі курільних виробів, відмінними є лише засоби (пристрої) для куріння, в яких використовується витратний матеріал і які не є об'єктом за цим винаходом.

У відповіді 2 заявник зазначає, що технічним результатом заявленого винаходу є «забезпечення легшого вставлення пластинчастого нагрівача пристрою, що нагріває, але не спалює, в сегмент тютюнового стрижня», який забезпечується заявленою ознакою «не скручені смуги з матеріалу, що генерує аерозоль», і «саме завдяки поздовжньому розташуванню цих не скручених смуг:

1) полегшується транспортування через них легких матеріалів шляхом надання шляхів проходження, коротших за окружні шляхи проходження, передбачені у стрижнях, що містять орієнтовані довільним чином смуги тютюну;

і

2) забезпечується легше відділення матеріалу, що генерує аерозоль, коли пластинчастий нагрівач пристрою, що нагріває, але не спалює, вставляють у стрижень».

Однак, вказаний технічний результат стосується пристрою, що нагріває, але не спалює, його роботи і використання в ньому витратного матеріалу, але ніяк не стосується ні способу виготовлення витратних матеріалів, ні витратного матеріалу як такого, ні тим більше приладу для виготовлення витратних матеріалів.

Крім того, у наданій редакції формули сукупність суттєвих ознак не обумовлює відмінність способу виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, приладу для його виготовлення та самого витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, від аналогічних для традиційних курильних виробів, під час застосування яких спалюється тютюн з утворенням тютюнового диму.

Колегія Апеляційної палати в результаті аналізу матеріалів заявки встановила таке.

Матеріали справи, рішення за якою оскаржується, стосуються групи винаходів, що містить наступні об'єкти: витратний матеріал для пристрою, що нагріває, але не спалює, спосіб його виготовлення та пристрій для його виготовлення.

Аналізуючи документи рівня техніки EP 0246107 A2, 19.11.1987 (Д1); GB 1234786 A, 09.06.1971 (Д2); US 5025814 A, 25.06.1991 (Д3), з урахуванням яких було прийнято остаточний висновок про невідповідність умовам патентоздатності, в обсязі опису, формули та креслення, колегія Апеляційної палати встановила, що вони не містять повної сукупності суттєвих ознак, що характеризують спосіб виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, прилад для виготовлення витратного матеріалу для пристрою, що нагріває, але не спалює, та витратний матеріал для пристрою, що нагріває, але не спалює, з огляду на таке.

У висновку експертом зазначено, що з Д1 відомий спосіб виробництва витратного матеріалу, що включає: поздовжнє розрізання листа матеріалу, що утворює аерозоль, отримання безлічі смужок матеріалу, збирання безлічі смужок для формування стрижня матеріалу, що утворює аерозоль, при цьому кожна з безлічі смужок матеріалу, що утворює аерозоль, є нескрученою, розрізання стрижня матеріалу, що утворює аерозоль, на сегменти для виготовлення сегментів стрижня матеріалу, що утворює аерозоль.

Пристрій для виробництва стрижневих сегментів, що утворює аерозоль, який розкрито в Д1, містить два ріжучих пристрої, перший для поздовжнього розрізання листа матеріалу, що утворює аерозоль, для отримання безлічі смужок матеріалу, що утворює аерозоль, другий призначений для розрізання стрижня матеріалу, що утворює аерозоль, на сегменти для виготовлення сегментів стрижня матеріалу, що утворює аерозоль.

Продукт, який розкрито в Д1, містить стрижень матеріалу, що утворює аерозоль, причому такий стрижень сформований із безлічі поздовжніх смужок матеріалу, у якому кожна з безлічі поздовжніх смужок матеріалу, що утворює аерозоль, є нескрученою.

Щодо Д2 та Д3 експертом зазначено, що вони розкривають такі самі способи виготовлення сегментів стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль, пристрій для виготовлення таких сегментів та продукт, що містить вказані сегменти.

Колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Документ Д1 стосується сигарет і розкриває витратний матеріал, що окрім стрижня, містить додатковий конструктивний елемент, а саме фільтрувальний елемент, який в свою чергу в одному з варіантів може містити другий фільтрувальний елемент.

Пристрій для виготовлення і відповідно спосіб виготовлення вказаного продукту передбачають наявність конструктивних вузлів із функцією подрібнення листового матеріалу тютюну двома зчіпними ріжучими вальцями, що обертаються назустріч один одному, при цьому виступи одного вальця входять у заглиблення іншого. Смуги тютюнового листа проходять через зазор ріжучих вальців, в результаті чого утворюються пасма тютюнового матеріалу, які надалі спрямовуються за допомогою транспортного лотка до блока формування стрижнів, де вони приймаються та збираються у циліндричну форму та вирівнюються вздовж поздовжньої осі сформованого таким чином стрижня.

Водночас смуги тютюнового листа мають гофровану, тобто хаотично складену конфігурацію, а нерозірвані нитки простягаються по всій довжині стрижня.

Надалі за допомогою непористого обгорткового паперу для сигарет до стрижня прикріплюється фільтруючий елемент. Водночас цей папір огортає фільтруючий елемент разом із частиною прилеглого тютюнового стрижня.

Документ Д2 стосується сигарет, стрижень яких отримують із пучка ниток тютюну, які розташовані практично паралельно одна одній по всій довжині стрижня. Вказані нитки тютюну можуть бути отримані шляхом прядіння, тобто є скрученими.

Спосіб отримання кінцевого продукту передбачає протягування ниток через формувальний пристрій для формування щільного циліндричного пучка, що надалі огортається зовнішньою обгорткою.

Конструкція приладу для отримання сигарет передбачає стрічковий конвеєр, по якому рухаються тютюнові нитки, вирізані попередньо з листа, в бік кінцевого формувального пристрою. Вільний пучок ниток протягується через формувальний пристрій та виходить у вигляді щільного циліндричного пучка, після чого огортається сигаретним папером і склеюється разом з утворенням безперервного стрижня, який на наступному етапі протягується через ролики натягу та розрізається гільотиною.

Документ Д3 розкриває, зокрема, стрижень для виготовлення фільтрувальних елементів сигарет, де зазначений стрижень містить множину ниток, виготовлених з нетканого листовидного матеріалу, що містить тютюн, і де ці нитки простягаються загалом вздовж довжини стрижня та знаходяться в обгортці.

Стрижні цього винаходу можуть бути виготовлені за допомогою апарата, що має засоби для забезпечення полотна з відновленого тютюнового матеріалу;

засоби для розрізання полотна на кілька поздовжньо простягнутих ниток, причому засоби для розрізання мають два різальні вузли, кожен з яких має ряд круглих різальних ножів, де ці вузли вирівняні паралельно один одному у вертикальній площині, а точка контакту ножів перекривається;

засоби для отримання та формування ниток у стрижнеподібну форму, тим самим утворюючи стрижнеподібний композит, де нитки вирівняні по суті поздовжньо;

засоби для обгортання стрижнеподібного композиту обгортковим матеріалом, тим самим утворюючи безперервний стрижень;

засоби для поділу безперервного стрижня на кілька стрижнів.

Як вбачається з матеріалів документів рівня техніки Д1-Д3, особливо з врахуванням представленого на кресленнях, продуктом за цими документами є інший об'єкт для куріння, що має іншу сукупність конструктивних та функціональних особливостей, що не характерна повною мірою для винаходу за рішенням за заявкою № а 2020 01897, що оскаржується. Способи отримання продуктів для куріння та прилади для таких способів отримання передбачають наявність відмінних етапів оброблення та/або конструктивних елементів, їх розташування і призначення, а також відрізняються не типом матеріалу як таким, а його формою, ступенем деформації та структурною організацією у стрижні.

Отже, в документах рівня техніки відсутнє розкриття повної сукупності суттєвих ознак всіх об'єктів за заявкою № а 2020 01897.

Відповідно до Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно із Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

Продуктом як об'єктом винаходу вважається матеріальний об'єкт як результат діяльності людини в будь-якій сфері технології. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, механізм, споруда, виріб, речовина, біологічний матеріал, наприклад такий, що містить генетичну інформацію та/або виконує роль передання та експресії генетичної інформації, у тому числі нуклеїнова кислота, білок, трансформована клітина, трансгенна рослина або тварина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини або тварини, консорціум мікроорганізмів.

Пристроєм як об'єктом корисної моделі (винаходу) вважається будь-яка штучно створена людиною конструкція, призначення якої реалізується за рахунок механічних або інших фізичних властивостей (наприклад, деталь, виріб, прилад, механізм, установка, апарат, машина, комплекс машин чи установок, споруда) і яка має щонайменше один конструктивний елемент, що характеризується формою його виконання через зазначення, зокрема, його призначення (функції), та/або його геометричної форми, та/або матеріалу, з якого він виготовлений, та/або його зв'язку з іншим конструктивним елементом. Водночас конструктивним елементом є будь-який матеріальний об'єкт, штучно створений (виготовлений) людиною.

Колегія зазначає, що в матеріалах заявки зазначено, що витратний матеріал та спосіб його виробництва, призначений для пристрою, що нагріває, але не спалює.

Протиставлені експертом документи рівня техніки стосуються сигарет, принцип дії яких полягає у згорянні тютюну і утворенні диму в результаті такого горіння.

Заявлений винахід стосується створення продуктів, які вивільняють сполуки з тютюну або інших матеріалів без горіння, в яких тютюн нагрівається, але не горить, утворюється аерозоль (пара), а не дим, відсутнє відкрите полум'я.

У заявленому винаході пропонується спосіб виготовлення сегментів стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль, що включає: розрізання листа матеріалу, що генерує аерозоль, у поздовжньому напрямку з одержанням множини смуг з матеріалу, що генерує аерозоль; збирання смуг разом з утворенням стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль, в якому кожна з множини смуг з матеріалу, що генерує аерозоль, є нескрученою; та розрізання стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль, на сегменти з виготовленням указаних сегментів стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль. Водночас збирання може передбачати: збирання смуг разом з утворенням стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль, в якому множина смуг з матеріалу, що генерує аерозоль, паралельні одна одній; є прямою.

На думку колегії Апеляційної палати експертом повною мірою не досліджено матеріали за документами рівня техніки Д1-Д3, з яких вбачається, зокрема, наявність подрібнювача, або певної конструкції різальних вальців, натомість в заявленому винаході передбачено інше розрізання тютюнового матеріалу для створення стрижнів з матеріалу, що генерує аерозоль.

Креслення заявленого винаходу та документів рівня техніки Д1-Д3 вказують на наявність різних конструктивних елементів, з різними принципами роботи таких пристроїв. Стадії заявленого способу мають відмінності від тих, що розкриті в Д1-Д3, а спосіб виготовлення продукту суттєво відрізняються від Д1-Д3.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що при проведенні експертизи заявленого винаходу не повною мірою досліджено питання новизни.

На підставі вищезазначеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи недостатньо обґрунтованим, а рішення від 08.12.2023 про відмову в державній реєстрації винаходу «Сегмент стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль» за заявкою № а 2020 01897 неправомірним.

За результатами розгляду заперечення, на підставі Закону України «Про охорону прав на винаході і корисні моделі», керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768,

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед (GB) задовольнити.
2. Рішення від 08.12.2023 про відмову в державній реєстрації винаходу «Сегмент стрижня з матеріалу, що генерує аерозоль» за заявкою № а 2020 01897 скасувати.
3. Повернути заявку № а 2020 01897 на кваліфікаційну експертизу.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Т. М. Полонська
К. О. Котик
Є. В. Бахмач

