

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2010 от Общества с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Качества» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 08.02.2019 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2018104476/05, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Окислительная композиция, содержащая перманганат калия», охарактеризованное в формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 10.12.2018, в следующей редакции:

«1. Окислительная композиция, содержащая смесь кристаллов перманганата калия и наполнителя, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя использована инертная по отношению к перманганату калия соль, имеющая средний размер кристаллов, который отличается от среднего размеров кристаллов перманганата калия в смеси не более чем на 10%, и с растворимостью не ниже растворимости перманганата калия, при этом

использованы компоненты в следующем соотношении, мас. %:

перманганат калия 1 - 44,999;

наполнитель - остальное.

2. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя использован сульфат натрия.

3. Композиция по п. 1 отличающаяся тем, что в качестве наполнителя использован сульфат магния.

4. Композиция по п. 1 отличающаяся тем, что кристаллы наполнителя окрашены красителем.

5. Композиция по п. 4, отличающаяся тем, что для окрашивания кристаллов наполнителя использован краситель пищевой E151.

6. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что размер кристаллов перманганата калия и наполнителя составляет от 1 мкм до 10 мм».

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, поскольку заявленное решение, как противоречащее общественным интересам, не относится к объектам патентных прав в смысле положений подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 ГК РФ.

При этом в решении Роспатента отмечено, что если заявленная композиция сохраняет основные химические и физические свойства окислителя (указано самим заявителем в ответе от 10.12.2018), то очевидно композицию можно использовать и в качестве прекурсора наркотических средств и психотропных веществ, поскольку перманганат калия разбавлен нейтральным компонентом.

В этой связи снижение концентрации перманганата калия на 0,001 мас. % относительно концентрации, в отношении которой установлены общие меры контроля, предусмотренные в отношении прекурсоров, входящих в таблицу III списка IV (список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации

и международными договорами Российской Федерации в редакции Постановления Правительства РФ от 02.07.2015, служит лишь формальным поводом для возможности исключения композиции из списка запрещённых к обороту веществ в РФ.

Также в решении Роспатента отмечено, что все Примечания к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 №681 относятся, в том числе, к прекурсорам, с помощью которых можно изготовить наркотические средства и психотропные вещества.

При этом подчеркнуто, что подтверждение нетехнического характера заявленного решения следует из нетехнического характера задачи (проблемы), решаемой заявителем, которая указана в материалах заявки, что таким образом подтверждает, что заявленное решение не является объектом патентных прав в смысле положений подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса.

Кроме того, в решении Роспатента дополнительно отмечается следующее.

Возможность реализации назначения изобретения, как «окислительная композиция», используемая в любых областях техники, в материалах заявки не подтверждена, не представлено ни одного примера конкретной реализации.

Достижение результата, касающегося исключения возможности разделения композиции с выделением перманганата калия, в материалах заявки не показано, при этом отсутствует обоснование или иное доказательство того, что данный результат в принципе может быть получен.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором отмечено следующее.

Заявитель обращает внимание на то, что перманганат калия не является запрещенным к обороту в Российской Федерации веществом. Введены лишь ограничения свободного оборота указанного вещества в

концентрации 45 мас.% и более. Данные ограничения заключаются в контроле применения вещества (предоставление отчета о деятельности, обеспечение безопасности деятельности, регистрация проводимых операций в специальных журналах. В подтверждение своего довода заявитель ссылается на статью 30 Федерального закона РФ от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 25.11.2013).

В возражении обращается внимание на то, что мнение, изложенное в решении Роспатента носит субъективный характер, предложенное изобретение, в котором применяется перманганат калия, не может вызвать никакой негативной реакции со стороны общества, поскольку данное вещество продолжает использоваться в бытовых, медицинских и промышленных целях на протяжении многих лет. В подтверждение данного довода приведена интернет распечатка с сайта www.sad.ru, на котором к продаже предлагается «марганцовка», разбавленная инертным растворителем для использования в хозяйственных, бытовых и других целях.

В отношении разбавления перманганата калия до концентрации менее 45 мас.% в примечании 2 к Списку прекурсоров указано, что «контроль распространяется на препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, указанные в перечне, независимо от их количества и наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, бикарбонат натрия, тальк и т.п.)». По мнению заявителя, из данной формулировки примечания следует, что оно не относится к перманганату калия, поскольку он не является ни наркотическим, ни психотропным веществом, а отнесен к прекурсорам.

При этом, акцентируется внимание на том, что уменьшение концентрации перманганата калия не является поводом для вывода вещества из под упомянутого выше списка, а установлено государственными органами, а именно Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков.

Таким образом, заявитель считает, что данное изобретение относится к

объектам патентных прав в части положения пункта 4 статьи 1349 ГК РФ, поскольку не противоречит общественным интересам.

Заявитель не согласен с выводом сделанным в решении Роспатента о том, что назначение окислительной композиции не выполняется. Так, в возражении отмечено, что при использовании перманганата калия в качестве антисептика в медицинских целях при контакте с тканями происходит окисление органических веществ с выделением атомарного кислорода, который подавляет различные патогенные микроорганизмы и бактерии.

Применение в сельском хозяйстве также основано на процессах окисления для обеззараживания почвы. В химической промышленности при демеркуризации перманганатом калия происходит окисление ртути с образованием ее оксида или хлорида.

Кроме того, заявитель отмечает, что достижение результата «предотвращение возможности использования композиции в качестве прекурсора в запрещенных законодательством целях при сохранении основных химических свойств перманганата калия» вытекает из вышеупомянутых норм законодательства.

В отношении достижения результата «исключение возможности разделения композиции с выделением перманганата калия» заявитель отмечает, что при разнице в размерах частиц менее 10% механическое разделение путем просеивания невозможно, поскольку существуют стандартные ряды сит, с помощью которых такое разделение не выполнимо. В подтверждение данного довода в возражении приведена интернет распечатка от 01.03.2019 «Справочник химика 21», Химия и химическая технология, Разделение сыпучих материалов на фракции. с.247-249, 307-308.

При этом в возражении акцентируется внимание на том, что в описании к изобретению под разделением компонентов подразумевается физический процесс (растворение и механическая сепарация), а не выделение перманганата путем цепочки химических реакций.

Кроме того, в возражении представлена уточненная формула. Формула

уточнена путем внесения в независимый пункт признаков зависимых пунктов 2 и 3, а также путем исключения из независимого пункта признака «и с растворимостью не ниже растворимости перманганата калия».

Также представлены дополнительные примеры 1-3, иллюстрирующие применение окислительной композиции.

С учетом изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент Российской Федерации на изобретение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.02.2018) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (далее - Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11.07.2016 №42800.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям.

Согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего

Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 63 Правил, если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности или о нарушении требования достаточности раскрытия сущности заявленного

изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 36 Требований в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 45 Требований в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если документы заявки не соответствуют предусмотренным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и решении Роспатента, с учетом материалов заявки, касающихся оценки того является ли заявленное изобретение противоречащим общественным интересам в смысле положений подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса показал следующее.

В независимом пункте охарактеризована окислительная композиция, содержащая в качестве активного вещества – перманганат калия.

Данное вещество включено в список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список IV) в редакции Постановления Правительства РФ от 02.07.2015 № 665. Согласно таблице III упомянутого списка прекурсоров, к таким прекурсорам относится перманганат калия в концентрации 45% и более.

Термин «прекурсор» (предшественник) в общем случае обозначает вещество, участвующее в химической реакции, приводящей к образованию целевого продукта. Прекурсором является химический реагент, участвующий на любой стадии производства химического вещества любым способом, в частном случае, являющийся предшественником наркотических и психотропных веществ.

Изобретение решает задачу предотвращения использования перманганата калия в целях, запрещённых законодательством РФ, за счёт снижения концентрации перманганата калия путём его разбавления инертным наполнителем до концентрации перманганата калия, которая ниже, чем

концентрация, которая указана в таблице III списка прекурсоров, а именно до концентрации от 1 до 44,999 %. С сохранением при этом основных физических и химических свойств активного вещества в предложенной композиции.

В решении Роспатента отмечено, что в соответствии с примечанием 2 к списку прекурсоров (список IV) контроль распространяется на наркотические и психотропные препараты, указанные в перечне, независимо от их количества и наличия нейтральных компонентов.

Здесь следует отметить, что перманганат калия, согласно списку II и списку III (списки наркотических веществ и психотропных веществ), не является ни наркотическим, ни психотропным веществом, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля либо допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с изложенным можно согласиться с мнением заявителя, что примечание 2 к Списку прекурсоров не относится к перманганату калия, поскольку он не является ни наркотическим, ни психотропным веществом.

Таким образом, окислительная композиция, содержащая перманганат калия в количестве от 1 до 44,999 мас.%, не вступает в противоречие с действующим в данной области законодательством.

Кроме того, согласно изложенному выше, в случае использования в способе получения окислительной композиции исходного компонента, содержащего перманганат калия в количестве более 45 мас.%, на что также обращалось внимание заявителя в ходе проведения экспертизы по существу, такое производство лишь попадает под особые меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список IV).

Таким образом, следует констатировать, что заявленная окислительная композиция, содержащая перманганат калия в количестве от 1 до 44,999 мас.% не противоречит общественным интересам и может быть признана объектом

патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса.

Относительно замечаний, изложенных в решении Роспатента в отношении описания к изобретению, которое не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, необходимо отметить следующее.

В материалах заявки действительно не указано конкретное назначение «окислительной композиции» и не представлены сведения, подтверждающие реализацию назначения композиции при её использовании в объёме заявленной совокупности признаков, т.е. не показано, что именно композиция должна окислять. Кроме того, общеизвестная способность перманганата калия к окислению, без соответствующего подтверждения не может быть перенесена на композицию, содержащую более 55 % других веществ. В частности, в описании не показано окислительное действие для композиции, содержащей 1 мас. % перманганата калия и 99 мас. % инертных к нему наполнителей. Также следует отметить, что инертные к перманганату калия наполнители, такие как сульфаты, могут не быть инертными по отношению к средам, в которых предполагается использование данной композиции.

Первоначальные материалы заявки не содержат ни одного примера, подтверждающего возможность реализации назначения композиции при сохранении её эффективности как окислителя.

Кроме того, в первоначальном описании к изобретению не приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения.

В отношении технического результата «вывод композиции из списка прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ» следует отметить, что данный результат не может быть признан техническим. Так, к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект,

являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющегося при изготовлении или использовании продукта. При этом не считается техническим результатом, который достигается благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договорённости между её участниками или установленных правил (пункт 36 Требований ИЗ).

В отношении технического результата, представляющего собой «исключение возможности разделения композиции с выделением перманганата калия», следует отметить, что данная формулировка, вопреки мнению заявителя, не указывает однозначно, что речь идет лишь о физическом разделении, в частности механическом с помощью стандартных сит.

Разделение компонентов окислительной композиции может быть основано и на различиях в химических свойствах входящих в неё компонентов. Например, за счет разницы в растворимости компонентов композиции или возможности их химического взаимодействия.

Достижение обсуждаемого результата не нашло подтверждения в первоначальных материалах заявки ни в отношении физического, ни в отношении химического методов разделения.

Таким образом, в первоначальных материалах заявки не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата.

Следует констатировать, что заявленное изобретение не соответствует требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пункт 2 статьи 1386 Кодекса). При этом заявителем ни в процессе экспертизы заявки, ни в процессе рассмотрения настоящего возражения не было представлено доводов, изменяющих сделанный выше вывод, т.е. позволяющих выдать патент на заявленное изобретение (см.п.63 Правил ИЗ).

В возражении, заявитель представил уточненную формулу изобретения, однако это не может изменить сделанного выше вывода, ввиду несоответствия материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2019, изменить решение Роспатента от 08.02.2019 и отказать в выдаче патента по вновь выявленным обстоятельствам.