

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фосфорос» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2008132619/13, при этом установлено следующее.

Заявлен «Способ выведения микотоксинов из организма птицы», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в материалах заявки на дату приоритета, в следующей редакции:

«1. Способ выведения микотоксинов из организма птицы, включающий введение в рацион минеральных веществ, отличающийся тем, что в качестве минерального вещества используют минеральное сырье следующего состава, %:

Углерод	до 20,00
Кобальт	0,00082
Цинк	0,0007
Медь	0,003
Олово	0,0001
Молибден	0,00015
Барий	0,08

Никель	0,003
Марганец	0,08
Титан	0,5
Литий	0,002
Сера	0,5
Селен	0,00005
Фосфор	0,3
Бор	0,02
Окись кальция	до 15,00
Окись кремния	до 70,0
Окись железа	до 10,00
Окись алюминия	до 15,00
Окись калия	до 5,00
Окись натрия	до 0,50

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что минеральное сырье птице вводят ежедневно в рацион кормления из расчета 0,1-1,0% на кг корма.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что минеральное сырье вводят в рацион птицы, начиная с суточного-десятисуточного возраста.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что минеральное сырье в корма вводят в виде смешанной фракции размером до 5 мм».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 16.04.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленный способ не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» согласно подпункту 4 статьи 1350 Кодекса.

В решении Роспатента отмечено, что представленный в формуле заявленного предложения состав используемого минерального сырья

воспроизвести невозможно, поскольку сумма составляющих его ингредиентов в примерах превышает 100%, а в формуле изобретения количественное содержание ингредиентов приведено либо в точечных значениях, либо неоднозначно («до...»).

Кроме того, в отказе Роспатента отмечено, что получить заявляемую композицию простым смешиванием компонентов невозможно, поскольку некоторые компоненты (например, литий и никель) быстро окисляются кислородом воздуха и превращаются в окись, а другие в свободном состоянии не встречаются из-за высокой активности (например, фосфор).

В отказе Роспатента обращено внимание заявителя на то, что в процессе переписки заявитель указал, что в качестве минерального сырья «используют углеродсодержащий кварцит», при этом данный признак является существенным, но не может быть принят во внимание при анализе в соответствии со статьей 1378 Кодекса, поскольку не раскрыт в материалах заявки, послуживших основанием для установления приоритета. А без указания в материалах заявки, конкретного источника минерального сырья, используемого в заявленном способе, воспроизвести заявленное изобретение невозможно, т.к. источник заявленного минерального сырья является существенным признаком, влияющим на возможность получения технического результата.

На основании указанных доводов в отказе Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение по сведениям, указанным в описании заявки и согласно представленной формуле, воспроизвести невозможно, следовательно, указанное предложение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 подал возражение в палату по патентным спорам.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- в описании и формуле изобретения на дату подачи заявки было приведено средство, с помощью которого достигается технический результат, а именно минеральное сырье указанного в формуле изобретения состава;

- словосочетание «минеральное сырье» трактуется как природное ископаемое, руда;

- математический подсчет суммы ингредиентов, составляющих минеральное сырье, указанного в формуле заявленного предложения состава, не превышает 100%;

- в представленных примерах реализации способа выведения микотоксинов сумма ингредиентов минерального сырья также не превышает 100%;

- в составе минерального сырья выделяют минералообразующие компоненты, входящие в состав в значительных количествах, и кларковые компоненты, не оказывающие существенного влияния на свойства, и содержание кларковых компонентов приводят в пересчете на содержание элемента, в частности никеля и лития, ошибочно принятыми экспертизой за простые элементы, которые в силу высокой реакционной способности не могут содержаться в минеральном сырье при обычных условиях;

- в формуле и описании заявленного предложения не указывалось на простое смешивание ингредиентов, а прямо указано на использование минерального сырья, т.е. сырья природного происхождения;

- заявитель в ответе на запрос экспертизы указал на источник происхождения минерального сырья, и эти сведения не являются изменяющими сущность заявленного предложения, поскольку не содержат признаков, подлежащих включению в формулу заявленного изобретения.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент Российской Федерации на изобретение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящейся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае,

если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 3.2.4.4. Правил ИЗ в разделе описания «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено

изобретение с реализацией указанного заявителем, предпочтительно путем приведения примеров. Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или метода получения. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ, если изобретение относится к композиции, приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере равняется 100%).

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно оценки соответствия заявленного предложения условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Описание и формула заявленного предложения на дату подачи заявки содержали указание на назначение изобретения, а именно, формула изобретения содержала родовое понятие, отражающее назначение - «способ выведения микотоксинов из организма птицы», а в описании оспариваемого патента в разделе "область техники" было указано, что "изобретение относится к отраслям агропромышленного комплекса, а именно птицеводству, и может быть использовано для детоксикации организма птицы при поражении токсинами грибов (афлотоксин, зеаралидон, охратоксин, Т-2 и др.)». Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента содержится указание на назначение изобретения.

Вместе с тем, формула заявленного предложения содержит признак, характеризующий состав минерального сырья качественным и количественным соотношением компонентов в %. При этом в описании, содержащемся на дату приоритета заявленного предложения, содержатся сведения, подтверждающие только то, что введение минерального сырья в количестве 0,1-1,0% к рациону цыплят-бройлеров в виде смешанной фракции размером до 5 мм оказывает определенный эффект в выведении микотоксинов из организма птицы. Однако, в данном описании отсутствует указание на то, что в качестве минерального сырья используют определенный природный материал в определенном количестве. Также в первичном описании отсутствует указание источника информации, из

которого известен конкретный природный минерал, соответствующее указанному в формуле заявленного предложения качественному и количественному составу ингредиентов.

Кроме того, в материалах, содержащихся на дату приоритета заявки, отсутствуют примеры реализации заявленного способа, в которых содержание каждого ингредиента было бы указано в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений, а суммарное значение всех ингредиентов, указанных в примере, равнялось 100%.

В ответе на запрос экспертизы от 10.10.2008 заявитель представил примеры химического состава сырья, использованного в заявленном способе (таблица 4). Однако, в представленной таблице 4 содержание таких ингредиентов как углерод, окись кальция, окись кремния, окись железа, окись калия, окись натрия указано не в единичном значении, а в виде интервала значений. Кроме того, отсутствуют примеры, в которых суммарное значение всех компонентов равняется 100%, т.е. по представленным сведениям воспроизвести заявленное предложение невозможно. Таким образом, представленные примеры реализации способа выведения микотоксинов из организма птицы не удовлетворяют требованиям подпункта (2) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ.

Что касается использования в заявленном предложении природных минералов, которые могут быть отнесены к углеродсодержащим кварцитам (конкретные минералы имеют разные названия), то данные сведения не раскрыты в материалах заявки, на основании которых установлен приоритет.

Целесообразно отметить, что по существу заявителем предложено вводить в рацион птицы минералы природного происхождения (например, углеродсодержащий кварцит Зажогинского месторождения или месторождения Текели-коксуйской зоны), подпадающие под указанный в

формуле заявленного предложения состав в количестве 0,1-1,0 % к рациону цыплят бройлеров. Однако, в описании, содержащемся на дату приоритета, отсутствует указание на то, что в качестве минерального вещества используют определенные природные минералы, отсутствуют конкретные примеры с указанием, какие именно минералы вводят в рацион цыплят, а также отсутствует указание источника информации, из которого следует, что содержащийся в формуле заявленного предложения состав ингредиентов соответствует какому-либо природному минералу или природным минералам.

Заявитель в ответе на запрос экспертизы, поступившем 26.08.2009, указал, что в качестве минеральных веществ используют минералы природного происхождения, имеющие общее название «углеродсодержащий кварцит», в частности природные минералы Зажогинского месторождения или месторождения Текели-коксуйской зоны. При этом следует согласиться с доводами, содержащимися в решении Роспатента, что признак «используют углеродсодержащий кварцит» является существенным, но не может быть принят во внимание, поскольку отсутствовал в материалах заявки, по которым установлен приоритет, т.е. является изменяющим сущность заявленного предложения.

Таким образом, в описании заявленного предложения отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с изложенным, необходимо констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.04.2010 оставить в силе.