

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 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» и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Максимова А.И. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.05.2022, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2458113, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2458113 на изобретение «Отбеливающая земля для очистки и отбели растительных масел» выдан по заявке № 2011140032 с приоритетом от 03.10.2011. Исключительное право на изобретение принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «ДИАМИКС» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Отбеливающая земля для очистки и отбели растительных масел, содержащая активированную массу, характеризующаяся тем, что активированная масса готовится при следующем соотношении компонентов, мас. %:

диатомит влажностью 2,6-3,5% 97,7

раствор серной кислоты 2,3.

2. Отбеливающая земля по п.1, отличающаяся тем, что готовится при следующем соотношении компонентов, мас. %:

активированная масса 98,5

активированный уголь 1,5.

3. Отбеливающая земля по п.1, отличающаяся тем, что имеет следующий гранулометрический состав:

0-20 мкм 70-75%;

20-45 мкм 20-25%;

45-80 мкм 3-5%,

и влажность 8-15%».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», а также наличием в формуле изобретения, которая содержалась в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании к оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Также в возражении указано, что описание изобретения не содержит сведений, позволяющих идентифицировать признак «активированная масса».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, описание изобретения не содержит сведений, которые подтверждали бы, что именно при указанных в формуле количественных соотношениях компонентов обеспечивается достижение заявленного технического результата: повышение

активности отбеливающей земли применительно к очистке и отбеливанию растительных масел.

Также в возражении отмечено, что в зависимом пункте 3 формулы некорректно указаны интервалы количественного соотношения фракций, а также некорректно указаны сами фракции.

Кроме того, в возражении отмечено, что зависимый пункт 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту характеризует отбеливающую землю, как таковую, а независимый пункт 1 формулы характеризует составную часть отбеливающей земли - активированную массу. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, произошла замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы.

Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что изобретение по оспариваемому патенту относится к композиции, но при этом также содержит признаки способа «активированная масса готовится при следующем соотношении компонентов», из чего можно сделать вывод о том, что в формуле изобретения охарактеризовано два объекта.

Далее в возражении указано, что описание изобретения не содержит результатов, полученных экспериментальным путём, которые могли бы указать на наличие возможности достижения заявленного технического результата, наличие требуемой причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков изобретения и заявленным техническим результатом, а также не содержит сведений о достижении заявленного технического результата в части повышения активности отбеливающей земли применительно к очистке и отбеливанию растительных масел.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что представленные в описании и формуле изобретения сведения позволяют сделать обоснованный вывод, что формула изобретения представляет собой произвольный набор признаков решения, которое нельзя признать техническим решением, содержит сведения о двух разных видах объектов, т.е. имеет место недопустимое смешение двух разных видов объектов.

Доводы лица, подавшего возражение, о наличии в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения, сводятся к тому, что формула изобретения содержит признаки, выраженные обобщенными понятиями, не раскрытые в описании оспариваемого патента.

В подтверждение данных доводов в возражении приведены скриншоты страниц из сети Интернет.

С материалами возражения в установленном порядке был ознакомлен патентообладатель. Отзыв на указанное возражение от патентообладателя не поступал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.10.2011) правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413, опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25 мая 2009 г. № 21 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся 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), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом;

2) несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно пункту 10.7.4.5. Регламента в разделе «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относятся заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 6 пункта 10.8 Регламента признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 2 пункта 10.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если он включает альтернативные признаки, в отношении которых не выполнено условие подпункта 7 пункта 10.8 Регламента, либо содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

Согласно пункту 24.5.1 Регламента 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 (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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 установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Доводы возражения сводятся к тому, что решение по оспариваемому патенту для конкретных количественных значений содержания компонентов не обеспечивает достижение технического результата. Однако, доказательства достижения технического результата для подтверждения соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не требуются (см. пункт 24.5.1 Регламента).

При этом в формуле изобретения и в описании к оспариваемому патенту указано назначение (изобретение относится к материалам для пищевой промышленности и используется для адсорбционной очистки растительных масел различного вида). Также в описании раскрыты средства и методы для осуществления указанного изобретения, в частности, указаны вещества, используемые для изготовления отбеливающей земли, их количественное содержание, значения влажности исходного сырья (диатомита) и высушенного, гранулометрический состав продукта, концентрация используемого раствора серной кислоты, указана природа активированного угля (на древесной основе). Кроме того, в описании имеется прямое указание на то, что под очисткой и отбелкой подразумевается адсорбционный метод очистки, т.е. основанный на способности адсорбента избирательно извлекать из масел вредные вещества. Растительные масла, которые можно подвергать данному виду обработки, также хорошо известны специалистам, причем очевидно, что вид растительного масла в данном случае не имеет принципиального значения, поскольку задачей изобретения является адсорбировать из масла вредные вещества без изменения свойств и химического состава самого масла.

При этом все используемые в изобретении вещества и технологические операции, приведенные в формуле изобретения, являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (см., например, источники информации, приведенные в разделе

«Уровень техники» оспариваемого патента).

В данном описании также приведены конкретные примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата, заключающегося в повышении активности отбеливающей земли до 65-70%.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту с реализацией указанного назначения.

Также следует обратить внимание на то, что согласно пункту 10.7.4.5. Регламента приведение конкретных примеров осуществления изобретения в описании в принципе не является обязательным.

Что касается некорректного, по мнению лица, подавшего возражение, изложения зависимого пункта 3 формулы в части указания фракций и количественных интервалов, то коллегия не усматривает какой-либо неясности в этой части.

Так, в пункте 3 формулы четко определены пределы размеров каждой фракции и специалисту понятно, что указанные значения являются в той или иной степени усредненными. Кроме того, такая форма записи фракционного состава является общеупотребимой и знакома специалистам в данной области техники.

Что касается приведенного в возражении расчета количественного состава, то он является некорректным, поскольку сделан при использовании произвольно взятых значений, которые с точки зрения здравого смысла не могут быть использованы, поскольку это не позволяет получить состав, сумма компонентов в котором составит 100%. При этом при любом граничном количественном значении содержания каждой фракции всегда имеется возможность подобрать количество других компонентов таким образом, что сумма всех компонентов составит 100%, и отсутствуют такие значения, для которых невозможно будет составить композицию таким образом, что сумма всех компонентов не будет составлять 100%.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, в отношении зависимого пункта 3 формулы не являются обоснованными.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 24.5.1 Регламента и пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся наличия в формуле изобретения, которая содержалась в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения, показал, что формула изобретения, содержащаяся в оспариваемом патенте, практически дословно повторяет формулу, содержащуюся в материалах заявки на дату ее подачи. Все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту были также раскрыты и в описании упомянутой заявки.

Таким образом, можно констатировать, что формула изобретения по оспариваемому патенту не содержит признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента).

Что касается остальных замечаний к материалам оспариваемого патента, указанных в возражении, то необходимо отметить, что данные обстоятельства, даже в случае их наличия, согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса не являются основаниями для признания патента недействительным.

При этом в отношении указанных доводов можно отметить следующее.

Как указывает лицо, подавшее возражение, заявленное в независимом пункте формулы решение не является техническим и составлено из объектов разных видов, при этом признаки зависимого пункта 2 формулы заменяют или исключают признаки независимого пункта формулы.

Тут следует отметить, что объект, охарактеризованный в независимом пункте формулы, четко определен и им является продукт – отбеливающая земля. Данный продукт содержит активированную массу, которая приготовлена из диатомита определенной влажности и раствора серной кислоты при заданном

количественном соотношении компонентов.

Согласно зависимому пункту 2 формулы отбеливающая земля наряду с активированной массой может дополнительно содержать активированный уголь в количестве 1,5 мас. %.

При этом в описании приведены два конкретных примера осуществления изобретения (см. табл. 1) и поскольку в пунктах 1 и 2 формулы изобретения описаны конкретные составы с конкретным количественным соотношением компонентов, то очевидно, что в левой колонке табл. 1 охарактеризована композиция по пункту 1 формулы, а в правой колонке композиция по пункту 2, модифицированная активированным углем.

Указанные примеры показывают, что активность данных составов составляет более 65%, а также приведены показатели маслосемкости и другие характеристики составов.

Таким образом, объектом изобретения является продукт, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы качественным и количественным составом, который направлен на достижение результата, заключающегося в повышении активности отбеливающей земли до 65-70% и являющегося техническим (см. подпункт 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента), при этом в описании показана возможность достижения указанного технического результата.

Что касается использования в формуле признаков, касающихся способа получения продукта, то использование таких признаков при характеристике продукта в формуле изобретения не запрещено и не ограничено нормативными документами.

В отношении зависимого пункта 2 формулы следует отметить, что он характеризует изобретение в частном случае его использования, а именно, характеризует возможность использования отбеливающей земли по пункту 1, содержащей активированную массу, а также дополнительный компонент – активированный уголь, при этом эффективность такого состава также показана в описании оспариваемого патента.

С учетом изложенного нельзя согласиться с доводами возражения о том, что заявленное в независимом пункте формулы решение не является техническим и составлено из объектов разных видов, а также о том, что признаки зависимого пункта 2 формулы заменяют или исключают признаки независимого пункта 1 формулы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2022, патент Российской Федерации на изобретение № 2458113 оставить в силе.