

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» и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.10.2020 от Левичева А.Н. и Костикова С.В. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 24.04.2020 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на группу изобретений по заявке № 2018143330, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Фосфаты углеводов как активаторы роста растений и способ их получения», охарактеризованная в формуле изобретения, представленной в корреспонденции от 06.09.2019, в следующей редакции:

«1. Активатор роста растений, на основе продуктов гидролиза целлюлозы фосфорной кислотой, содержащий фосфаты углеводов.

2. Способ получения активатора роста растений по п. 1. заключающийся в обработке целлюлозы или содержащего ее материала 85% масс. ортофосфорной кислотой, в количестве не менее 16,6 масс. частей кислоты на 1 часть целлюлозы при температуре 18-30°C в течение 20-150 часов и дальнейшей нейтрализации продукта аммиаком, для выделения Фосфатов углеводов из реакционной смеси.

3. Способ получения продукта по п. 2, где в качестве исходного материала используют древесную волокнистую целлюлозу, бумагу, хлопчатобумажную ветошь, солому или древесные опилки.

4. Способ получения продукта по п. 2. где при обработке ортофосфорной кислотой, дополнительно, в качестве катализатора используют серную кислоту, сульфат магния или мочевины.

5. Способ выделения фосфатов углеводов из смеси с фосфорной кислотой, полученной согласно п. 1, заключающийся в обработке реакционной смеси аммиаком и отделении образующегося осадка».

По результатам проведения экспертизы по существу 24.04.2020 Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что документы заявки не соответствуют требованию, согласно которому описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

В подтверждение данного мнения в решении приведена ссылка на книгу Э.А. Роговин, Химия целлюлозы, Москва, издательство «Химия» 1972, с.15, 173 (далее – [1]) и статью Э.И. Нифантьев, Фосфорилирование целлюлозы, Успехи химии, т. 34, № 12, 1965, с.2209 (далее – [2]).

В решении Роспатента отмечено, что при характеристике признаков «продукт гидролиза целлюлозы фосфорной кислотой, содержащей фосфаты углеводов», включенных в независимый пункт 1 формулы группы изобретений, применена необоснованная степень обобщения при характеристике признаков. При этом отмечено, что для обеспечения обоснованной степени обобщения упомянутых признаков, содержащихся в формуле изобретения, в описании должны приводиться сведения, подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата изобретения, указанного заявителем, которым является разработка простого и недорогого способа получения фосфатов углеводов, а также исследование их активности в качестве активаторов роста растений.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что активатор роста растений согласно изобретению может быть получен не любым гидролизом целлюлозы, а

только в условиях, раскрытых в описании к заявке и в независимом пункте 2 формулы.

При этом в решении акцентировано внимание на том, что само по себе осуществление гидролиза возможно не при любых условиях. Так, отмечено, что из уровня техники известно, что при растворении целлюлозы в фосфорной кислоте происходит ее медленный гидролиз даже при низкой температуре (см. книгу [1]) и целлюлоза почти не реагирует при обычной температуре с фосфорной кислотой, а только набухает и растворяется в ней (см. статью [2]).

Таким образом, в решении Роспатента сделан вывод о том, что отсутствие подтверждения получения активатора роста растений в иных условиях, кроме раскрытых в описании, не позволяет рассматривать независимый пункт 1 формулы, как соответствующий требованиям достаточности раскрытия.

Вместе с тем в решении Роспатента сделан вывод о том, что объекты по независимым пунктам 2 и 5 формулы соответствуют всем условиям патентоспособности.

При этом в отношении независимого пункта 5 формулы в решении Роспатента отмечено, что объект, характеризующий выделение фосфатов углеводов из реакционной смеси, являясь одной из стадий способа получения активатора роста растений, должен содержать отсылку на способ получения активатора роста растений, а не на сам активатор.

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

Введение карантина в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, наступившее в период проведения экспертизы по существу, а именно после получения заявителем уведомления о результатах проверки патентоспособности изобретения, направленного 10.01.2020, препятствовало проведению экспертного совещания. Данное обстоятельство не позволило

заявителю своевременно привести соответствующие пояснения и внести нужные коррективы в формулу изобретения.

По мнению заявителя, наличие независящих от авторов эпидемиологических причин, не позволявших провести экспертное совещание, не должно негативно сказаться на рассмотрении заявки.

При этом заявитель отмечает, что согласно доводам, изложенным в уведомлении (см. п.4, стр.4), уточненная формула группы изобретений, ранее предложенная заявителем в ответе от 05.12.2019, могла быть признана соответствующей всем критериям патентоспособности, при условии исключения из нее признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки. Однако в решении Роспатента указано на ошибочность утверждения, приведённого ранее в уведомлении, и рассмотрена формула, представленная заявителем с ответом от 06.09.2019.

В отношении приведенных в решении Роспатента источников информации [1] и [2] заявитель отмечает, что в упомянутых источниках содержится информация о том, что фосфорная кислота может гидролизовать целлюлозу в мягких условиях, однако нет сведений о составе и возможных свойствах продуктов гидролиза. Кроме того, заявитель отмечает, что в описании заявки показано, что продукты гидролитического фосфорилирования целлюлозы, образующиеся в условиях заявленного способа, обладают биологической активностью, стимулируя рост и развитие растений.

С учетом изложенных доводов заявитель считает, что решение Роспатента не обосновано. При этом представляет два варианта (I и II) формулы группы изобретений, измененных с учетом замечаний, изложенных в решении Роспатента.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.12.2020, от заявителя поступило ходатайство, в котором содержится просьба о приобщении к материалам дела измененной формулы группы изобретений (I), в следующей редакции:

«1. Способ получения активатора роста растений по п.1, заключающийся в обработке целлюлозы или содержащего ее исходного материала, 85% масс, ортофосфорной кислотой, в количестве не менее 16,6 масс, частей кислоты на 1

часть целлюлозы при температуре 18-30°C в течение 20-150 часов и дальнейшей нейтрализации продукта аммиаком, для выделения фосфатов углеводов из реакционной смеси.

2. Способ получения продукта по п.21, где в качестве исходного материала используют древесную волокнистую целлюлозу, бумагу, хлопчатобумажную ветошь, солому или древесные опилки.

3. Способ получения продукта по п.2-1, где при обработке ортофосфорной кислотой, дополнительно, в качестве катализатора используют серную кислоту, сульфат магния или мочевины.

4. Способ выделения фосфатов углеводов из смеси с фосфорной кислотой, полученной согласно п.1, заключающийся в обработке реакционной смеси, полученной после обработки ортофосфорной кислотой, аммиаком и отделении образующегося осадка.

5. Активатор роста растений, на основе продуктов гидролиза целлюлозы фосфорной кислотой, содержащий фосфаты углеводов, полученный способом по пп. 1-4».

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

С учетом даты подачи заявки (06.12.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункт1 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется

правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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 подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

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 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо

документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

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 к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в том числе, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения,

является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу.

Согласно пункту 97 Правил ИЗ, в случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, предложением устранить выявленное нарушение в течение трех месяцев со дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока, заявка будет признана отозванной.

Заявитель вправе представить в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, просьбу о пересмотре вывода экспертизы о том, что представленные дополнительные материалы изменяют заявку по существу с приведением соответствующих доводов и разъяснений.

Согласно пункту 102 Правил в решении об отказе в выдаче патента указываются дата подачи заявки и дата приоритета изобретения, ссылки на источники информации и нормативные правовые акты, на основании которых принято указанное решение, а также приводятся результаты анализа доводов заявителя, представленных в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, если доводы заявителя представлены в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 45 Требований ИЗ если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного

признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

Согласно подпункту 12 пункта 53 Требований ИЗ в формуле изобретения, характеризующей химическое соединение с неустановленной структурой, приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности признаки способа его получения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и решении Роспатента, с учетом материалов заявки, касающихся оценки соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Действительно, как отмечено в решении Роспатента, независимый пункт 1 формулы изобретения, представленной заявителем в ответе от 27.02.2020, включает признак «фосфат глюкозы», который отсутствовал в первоначальных

материалах заявки.

Таким образом, в решении Роспатента правомерно анализировались признаки, характеризующие группу изобретений в формуле, представленной в корреспонденции от 06.09.2019.

Вместе с тем можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о том, что признак «продукт гидролиза целлюлозы фосфорной кислотой, содержащий фосфаты углеводов», характеризующий активатор роста растений по независимому пункту 1 формулы, представленной 06.09.2019, выражен общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации признака.

При этом правомерность использованной степени обобщения при раскрытии упомянутого признака в описании не обоснована. В частности, в описании не представлены сведения о частных формах реализации данного признака, а также не представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения технического результата при использовании частных форм реализации упомянутого признака, характеризующего активатор роста растений по независимому пункту 1 формулы.

Так, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что подтверждение получения фосфатов углеводов, представленное на масс-спектре, не характеризует возможность получения всего ряда заявленных фосфатов, т.к. подтверждены только фосфаты целлобиозы (структурный фрагмент целлюлозы): пик 409 - фосфат целлобиозы « $C_{12}H_{26}O_{13}P$ », пики 507 и 605 можно атрибутировать как ди- и трифосфаты целлобиозы.

Кроме того, следует согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что активатор роста растений по независимому пункту 1 формулы являясь продуктом неуставленного строения, может быть получен не любым гидролизом целлюлозы, а, в соответствии с описанием гидролизом в определенных условиях. При этом, активатор роста растений, являясь продуктом неуставленного строения, может характеризоваться признаками способа его получения (подпункт 12 пункта 53 Требований ИЗ). Заявленный активатор

получен только в условиях, раскрытых в независимом пункте 2 формулы, представленной 06.09.2019.

Здесь целесообразно отметить, что заявителю неоднократно, в запросе от 19.09.2019 и в уведомлении о результатах проверки патентоспособности изобретения от 10.01.2020 сообщалось о необходимости включения признаков способа, раскрытых в независимом пункте 2 формулы, в независимый пункт 1 формулы, характеризующей активатор роста растений.

Однако в ответе на упомянутое уведомление от 10.01.2020 заявитель не счел необходимым уточнить формулу в соответствии с доводами экспертизы, настаивая на том, что условия синтеза активатора роста растений являются новыми, и они позволяют получать продукт гидролиза с уникальными свойствами. При этом заявитель не представил сведения для подкрепления раскрытия сущности изобретения по независимому пункту 1 с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

Представленная заявителем уточненная формула, как отмечено выше, включала признак «фосфат глюкозы», который отсутствовал в первоначальных материалах заявки, в этой связи не была принята во внимание (см. пункт 96 Правил ИЗ).

Здесь следует отметить, что положения пункта 97 Правил, предусматривающие направления запроса, с указанием сведений, послуживших основанием для признания изменяющими сущность заявленного в независимом пункте 1 изобретения, применены не были.

С учетом изложенного следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено неправомерно.

На заседании, состоявшемся 11.12.2020, коллегия пришла к выводу о том, что для устранения причин, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в выдаче патента на группу изобретений, возможна корректировка независимого пункта 1 формулы.

Представленная вместе с возражением измененная формула группы изобретений (I) (см. приложение 1 к протоколу) уточнена путем внесения

признаков способа, раскрытых в независимом пункте 2 формулы в независимый пункт 1 формулы (пункт 5 в измененной формуле), характеризующий активатор роста растений.

Независимые пункты 2 (пункт 1 в измененной формуле) и 5 (пункт 4 в измененной формуле) формулы группы изобретений, признанные в решении Роспатента соответствующими условиям патентоспособности, сохранены в прежней редакции.

Формула признана не изменяющей сущность заявленного изобретения и была принята коллегией к рассмотрению. При этом установлено, что в отношении данной формулы, согласно решению Роспатента, поиск был проведен в полном объеме и проведения дополнительного информационного поиска не требуется. Кроме того, вышеизложенная формула проанализирована и в отношении нее сделан вывод о соответствии всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

На заседании коллегии, представитель экспертного отдела, подтвердил отсутствие необходимости проведения дополнительно информационного поиска и вывод о патентоспособности уточненной формулы.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию изобретения патентоспособным в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2020, отменить решение Роспатента от 26.04.2020 и выдать патент Российской Федерации с формулой, представленной 30.10.2020.

(21) 2018143330/04

(51) МПК

C07H 1/02 (2006.01)

C05B 11/00 (2006.01)

C05B 11/10 (2006.01)

C05B 7/00 (2006.01)

C05B 3/00 (2006.01)

C08B 5/00 (2006.01)

(57) 1. Способ получения активатора роста растений по п.1, заключающийся в обработке целлюлозы или содержащего ее исходного материала, 85% масс, ортофосфорной кислотой, в количестве не менее 16,6 масс, частей кислоты на 1 часть целлюлозы при температуре 18-30°C в течение 20-150 часов и дальнейшей нейтрализации продукта аммиаком, для выделения фосфатов углеводов из реакционной смеси.

2. Способ получения продукта по п.21, где в качестве исходного материала используют древесную волокнистую целлюлозу, бумагу, хлопчатобумажную ветошь, солому или древесные опилки.

3. Способ получения продукта по п.2-1, где при обработке ортофосфорной кислотой, дополнительно, в качестве катализатора используют серную кислоту, сульфат магния или мочевины.

4. Способ выделения фосфатов углеводов из смеси с фосфорной кислотой, полученной согласно п.1, заключающийся в обработке реакционной смеси, полученной после обработки ортофосфорной кислотой, аммиаком и отделении образующегося осадка.

5. Активатор роста растений, на основе продуктов гидролиза целлюлозы фосфорной кислотой, содержащий фосфаты углеводов, полученный способом по пп. 1-4.

(56) WO 2015179987 A1, 03.12.2015

SU 398106 A1, 25.07.1977

SU 1134565 A1 , 15.01.1985

RU 2096082 C1, 20.11.1997

SU 508060 A1, 15.02.1979

WO 2013191640 A1, 27.12.2013

Роговин Э.А., Химия целлюлозы, Москва, издательство

«Химия» 1972, с.15, 173

Нифантьев Э.И., Фосфорилирование целлюлозы, Успехи химии,

т. 34, № 12, 1965, с.2209

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание в редакции заявителя.