

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИХ ДВО РАН) (далее заявитель), поступившее 17.12.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 18.05.2023 о признании заявки № 2022119630 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Применение композиционного материала состава $Fe_x(O,OH)_y-SiO_2$, полученного на основе отходов промышленной переработки риса, в качестве сорбента для извлечения ионов сурьмы(III)», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 20.03.2023, в следующей редакции:

«Применение композиционного материала состава $Fe_x(O,OH)_y-SiO_2$, получаемого путем обработки рисовой шелухи 0,1М раствором соляной кислоты, промывки, сушки и обжига осадка при 600°C до получения аморфного кремнезема, дальнейшей пропитки полученного кремнезема 6 масс.%-ным

водным раствором оксалата железа(III) и прокаливании полученного композита при 400°C, для сорбции ионов сурьмы(III) в статических условиях из водных растворов в соотношении твердой и жидкой фазы 1:1000, при комнатной температуре».

По результатам рассмотрения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение 18.05.2023 о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 06.02.2023.

В решении Роспатента отмечено, что в дополнительных материалах, представленных заявителем в ответ на запрос от 06.02.2023, заявитель повторно представил уточненную формулу изобретения, которая не может быть принята к рассмотрению, т.к. она содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Таковым признаком в уточненной формуле изобретения является признак «масс.», характеризующий концентрацию 6%-ного водного раствора оксалата железа (III). Как указано в решении Роспатента, в первоначальных материалах заявки не было указано, что подразумеваются именно массовые проценты.

При этом в решении Роспатента отмечено, что ввиду того, что вновь представленная корреспонденция от 20.03.2023 содержит формулу изобретения с признаком, включенным в формулу изобретения и описание, и не раскрытым на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения, заявка признается отозванной.

Кроме того, в решении Роспатента указано, что отсутствие указания количественных значений для x и y в первоначальных материалах заявки не позволяет однозначно определить конкретный состав, характерный для композиционного материала формулы $Fe_x(O,OH)_y-SiO_2$. При этом из уровня техники также неизвестны такие композиционные материалы формулы $Fe_x(O,OH)_y-SiO_2$ с указанием количественных значений для x и y , определяющих их состав, ввиду чего заявка также признается отозванной.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал

возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

С возражением представлены копии следующих материалов:

- документы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке, содержащие запросы экспертизы, отчет о поиске, решение о признании заявки отозванной, первоначальные и уточненные описание заявки, формулу изобретения, чертежи и реферат, ответы заявителя (далее [1]);

- статья Panasenko A.E. et al. «Magnetic properties of composite materials based on plant-or mineral-derived amorphous silica», Russian J. of Inorg. Chem. 2017, V.62, No. 7, p. 971-975 (далее [2]);

- статья Panasenko A. et al. «Synthesis and characterization of magnetic silica/iron oxide composite as a sorbent for the removal of methylene blue», Math. Chem. and Phys., 2020, V.245, p. 1-7 (далее [3]);

- статья Земнуховой Л.А. и др. «Состав и строение образцов аморфного кремнезема, полученных из шелухи и соломы риса», Неорг. Матер., 2014 г., Т.50, №1, с. 82-89 (далее [4]).

Также в возражении упомянута статья U. Schwertmann, M. Cornell, «Iron Oxides in the Laboratory», Second Edition, Wiley-VCH, Weinheim, 2000 (далее [5]).

В корреспонденциях от 29.02.2024 от заявителя поступили дополнительные материалы, содержащие копии следующих источников информации:

- статья Панасенко А.Е. и др. «Магнитные свойства композиционных материалов на основе аморфного кремнезема растительного и минерального происхождения», Журнал Неорганической Химии, 2017 г., т. 62, № 7, с. 972-976 (далее [6]);

- Лурье Ю.Ю. «Справочник по аналитической химии», М., Химия, 1971 г. (далее [7]);

- Хомченко Г.П. «Пособие по химии для поступающих в вузы», М., Новая волна, 2002 г. (далее [8]);

- Барсукова З.А. «Аналитическая химия», М., Высшая Школа, 1990 г. (далее [9]).

При этом с данной корреспонденцией также поступило ходатайство об исключении из рассмотрения источников информации [2], [3] и [5], которое было удовлетворено.

В возражении отмечается, что для железосодержащих оксидных материалов без выраженной кристаллизации общепринятым является обозначение «оксиды железа», которое обычно обозначается как $Fe_x(O,OH)_y$. Таким образом, по мнению заявителя, данное обозначение является общеприменимым.

Также заявитель со ссылкой на источники информации [7]-[9] отмечает, что в химии общепринятым является использование именно массовых процентов с обозначением «%» для выражения процентной концентрации растворов.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что указание в формуле изобретения признака «масс.», характеризующего концентрацию 6%-ного водного раствора оксалата железа (III), не изменяет заявку по существу.

Также заявитель обращает внимание на то, что в поданной заявке защищается не материал и не способ его получения, а способ применения известного материала в качестве сорбента для извлечения ионов сурьмы(III) из водных сред. При этом как сам материал, так и способ его получения, известен из уровня техники, в частности, из статей [4] и [6].

Таким образом, в возражении выражена просьба об отмене решение Роспатента о признании заявки отозванной.

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

С учетом даты подачи заявки (19.07.2022) и даты вынесения решения Роспатента (18.05.2023) правовая база включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее

Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 55 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 57 Правил, если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать его сущность, установлено, что сущность заявленного изобретения не ясна, в том числе в случае, если формула изобретения не основана на описании изобретения, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они, в частности, содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных материалах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они

содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Согласно пункту 97 Правил 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 установленного срока, заявка будет признана отозванной.

Согласно пункту 103 Правил решение о признании заявки отозванной принимается по результатам проведения экспертизы заявки по существу, в частности, в случае, если в связи с запросом дополнительных материалов дополнительные материалы не представлены в установленный срок, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Согласно подпункту 1 пункта 50 Требований для изобретения, относящегося к применению устройства, способа, вещества по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а если применяемый объект не является известным, также приводятся сведения, достаточные для его получения.

Согласно подпункту 2 пункта 53 Требований формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 53 Требований формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие,

отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Согласно подпункту 4 пункта 53 Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно подпункту 15 пункта 53 Требований, если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы и приведением источника информации, в котором это вещество описано.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР является указанная на них дата подписания в печать, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2022119630 поступили в Роспатент 19.07.2022.

В адрес заявителя был направлен запрос экспертизы по существу от 29.09.2022, в котором указывалось, что формула изобретения, содержащая в заявке на дату ее подачи, включает признак « $\text{Fe}_x(\text{O},\text{OH})_y\text{-SiO}_2$ », для которого ни в формуле изобретения, ни в представленном описании, не указано, какие

именно значения характерны для x и y , определяющие конкретный состав указанного композиционного материала.

Также отмечено, что уточнение заявителем формулы изобретения путем включения признаков, характеризующих значения для x и y и определяющих состав композиционного материала формулы $Fe_x(O,OH)_y-SiO_2$, приведет к изменению заявки по существу, поскольку такие признаки не были раскрыты в заявке на дату ее подачи.

Кроме того, в запросе было указано, что формула изобретения включает признак «6%-ным водным раствором оксалата железа (III)», который не позволяет однозначно определить, какие именно % (массовые или молярные или объемные) характерны для водного раствора оксалата железа (III), применяемого для получения композиционного материала. Кроме того, указано, что ни представленное описание, ни представленные данные (пример 1), раскрывающие осуществление заявленного применения, также не позволяют однозначно определить, какие именно % имеются в виду. В подтверждение указанных доводов в запросе были приведены сведения из словарно-справочных изданий.

Помимо этого в запросе экспертизы указано, что представленное заявителем описание изобретения не включает всю совокупность признаков в той терминологии, в которой она заявлена в формуле изобретения, в связи с чем формула изобретения не основана на описании, и определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения не подтвержден описанием изобретения.

Анализ доводов, изложенных в запросе экспертизы от 29.09.2022, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением, изложенным в запросе, о том, что признак « $Fe_x(O,OH)_y-SiO_2$ », указанный в формуле изобретения, является неопределенным, поскольку для указанного материала не указаны конкретные значения x и y . Также нельзя согласиться с тем, что указанный материал не был известен из уровня техники до даты подачи настоящей заявки.

Как справедливо указывает заявитель, композиционный материал, имеющий общую структурную формулу $\text{Fe}_x(\text{O},\text{OH})_y\text{-SiO}_2$ был раскрыт в уровне техники, как и способ его получения.

Так, например, указанный композиционный материал состава $\text{Fe}_x(\text{O},\text{OH})_y\text{-SiO}_2$ был раскрыт в статье [6], опубликованной в 2017 году, т.е. до даты приоритета заявленного изобретения, при этом в указанной статье также имеются сведения о возможности существования различных форм соединения железа, т.е. с различными значениями x и y . Также в указанной статье содержатся подробные сведения о способе получения указанного композиционного материала.

Известность указанного материала и способа его получения также следует из сведений, содержащихся в статье [3] (см. реферат, с. 2), опубликованной в 2020 году, которая в том числе была указана в разделе «Уровень техники» в описании заявленного изобретения, т.е. заявитель в описании изобретения показал известность до даты приоритета заявленного изобретения указанного материала и способа его получения, что противоречит выводу, сделанному в запросе экспертизы, о неизвестности указанного материала из уровня техники.

Также можно согласиться с мнением заявителя в том, что объектом изобретения является применение уже известного продукта, а не его получение.

Кроме того, следует отметить, что непосредственно в формуле изобретения приведены признаки, характеризующие способ получения композиционного материала состава $\text{Fe}_x(\text{O},\text{OH})_y\text{-SiO}_2$, в связи с чем специалист без труда сможет воспроизвести данный способ и получить указанный материал. При этом наличие в формуле изобретения признаков, касающихся способа получения указанного композиционного материала, позволяет получить данный материал, не устанавливая его структурную формулу, т.е. указание конкретной структурной формулы материала в формуле изобретения, по сути, в данном случае является излишним.

Таким образом, следует констатировать, что доводы, изложенные в запросе экспертизы 29.09.2022, в отношении неясности признака « $\text{Fe}_x(\text{O},\text{OH})_y\text{-SiO}_2$ » не являются обоснованными.

Также нельзя согласиться с выводом, сделанным в запросе экспертизы от 29.09.2022, в том, что формула заявленного изобретения не основана на описании и определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения не подтвержден описанием изобретения, поскольку все признаки, приведенные в формуле заявленного изобретения, были раскрыты в описании изобретения, содержащемся в заявке на дату ее подачи, т.е. положения подпункта 2 пункта 53 Требований соблюдены.

Что касается доводов, изложенных в запросе экспертизы от 29.09.2022, о том, что формула изобретения включает признак «6%-ным водным раствором оксалата железа (III)», который не позволяет однозначно определить, какие именно % (массовые или мольные или объемные) подразумеваются, то необходимо отметить следующее.

Согласно определению, приведенному в Химическом энциклопедическом словаре под ред. И.Л. Кнунянца, М., Советская энциклопедия, 1983 г., с. 200, оксалат железа (III) – это твердое аморфное вещество, растворимое в воде.

Согласно учебным пособиям [7]-[9] массовая доля - эта величина, равная отношению массы растворенного вещества к общей массе раствора, при этом массовую долю обычно выражают в процентах. Кроме того, в указанных источниках информации приведены конкретные примеры выражения концентрации растворов в виде указания только процентов (%) (см., например, с. 17 учебника [9], с. 120 учебника [8]), из чего можно сделать вывод, что такая форма выражения концентрации водного раствора является общеупотребимой.

В связи с изложенным для специалиста является очевидным, что с учетом того, что оксалат железа (III) является твердым, растворимым в воде, веществом, для приготовления его водного раствора необходимо растворить навеску данного вещества в воде, т.е. является очевидным, что в данном случае подразумевается именно массовая концентрация растворенного вещества.

Кроме того, является очевидным, что самым простым и очевидным вариантом в данном случае является растворение навески оксалата железа (III) в воде для получения определенной массовой концентрации раствора. При этом наличие твердого вещества, подлежащего растворению в воде, не мотивирует специалиста в данной области техники провести расчет мольной или объемной концентрации, поскольку это сопряжено с дополнительными трудозатратами, при этом, если все же подразумевается именно мольная или объемная концентрация вещества, то необходимо специальное указание на это в формуле изобретения, как, например, для раствора соляной кислоты. В противном случае данный признак следует трактовать именно, как массовая концентрация.

В связи с вышеизложенным следует констатировать, что из материалов заявки для специалиста однозначно следует, что под признаком «6%-ным водным раствором оксалата железа (III)» подразумевается именно массовая концентрация оксалата железа (III), при этом данный признак может быть изложен в первоначальной редакции, поскольку, как указано выше, такая форма выражения является ясной и общеупотребимой. Вместе с тем, уточнение данного признака, как «6 масс. %-ный раствор», также является допустимым в данном случае и такое уточнение признака не приведет к изменению заявки по существу (см. пункт 96 Правил).

Таким образом, следует констатировать, что доводы, изложенные в запросе экспертизы 29.09.2022, в отношении неясности и невозможности уточнения признака «6%-ным водным раствором оксалата железа (III)» не являются обоснованными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что запрос экспертизы от 29.09.2022 был направлен заявителю неправомерно (см. пункт 57 Правил).

Вместе с тем направление заявителю указанного запроса от 29.09.2022 повлекло за собой представление заявителем дополнительных материалов и направление повторного запроса от 06.02.2023, по сути, с теми же самыми доводами, которые были проанализированы в настоящем заключении выше.

В дальнейшем по результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 18.05.2023 о признании заявки отозванной в связи с тем, что представленная формула включает признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи, а также неясные признаки, указанные выше.

Тут необходимо отметить, что поскольку доводы, изложенные в запросе экспертизы от 29.09.2022, не являются обоснованными, а сам запрос был направлен неправомерно, то можно констатировать, что решение Роспатента от 18.05.2023 о признании заявки отозванной также вынесено неправомерно (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса и пункт 103 Правил).

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2023, отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и возобновить делопроизводство по заявке.