

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «ППФ-Юстис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.11.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2473244, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2473244 выдан на «Добавку из растительного сырья» выдан по заявке №2011124702/13 с приоритетом от 16.06.2011. Патентообладателями указанного патента являются Полубояров Дмитрий Владимирович и Васькин Олег Валентинович (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой:

1. Кремнийсодержащая добавка для пищевых и кормовых целей, а также для удобрений, включающая растительное сырье и дополнительный компонент, подвергнутые механохимической активации, при этом добавка из растительного сырья содержит рисовую шелуху и включает дополнительный компонент, выбранный из группы растворимый сахар, и/или сода пищевая, и/или хелатирующее вещество катехинового типа, в количестве до 40 мас.%.
2. Добавка по п.1, отличающаяся тем, что частицы имеют размер меньше 100 нм.
3. Добавка по п.1, отличающаяся тем, что имеет форму гранул, порошка с заданным размером частиц.

4. Добавка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что добавка пригодна для применения в качестве биостимулятора роста растений, удобрений.

5. Добавка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве кормовой добавки, предназначенной для потребления животными.

6. Добавка по п.5, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас. %:

Зеленый чай 0,1-20

Растворимый сахар и/или сода пищевая 0,1-10

Рисовая шелуха остальное

7. Добавка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве пищевой добавки, предназначенной для потребления человеком.

8. Добавка по п.7, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас. %:

Зеленый чай 0,1-20

Растворимый сахар и/или вода пищевая 0,1-10

Рисовая шелуха остальное.

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU №2438344, опубл. 10.01.2012, с приоритетом 13.09.2010 (далее – [1]);

- Большой толковый словарь русского языка, С-Пб, Норинт, 2000, стр.507 (далее – [2]);
- Словарь ботанических терминов, Киев, Наукова Думка, под ред.И.А.Дудки, 1984 (далее – [3]);
- Большой энциклопедический словарь. Химия, М., Большая Российская энциклопедия, 2000, стр.249 (далее – [4]);
- Российский энциклопедический словарь, книга 2, М., Большая Российская энциклопедия, 2001, стр.1464 (далее – [5]);
- патентный документ RU №2160994, опуб. 27.12.2000 (далее – [6]);
- U.Kumar, M.Bandyopadhyay «Sorption of cadmium from aqueous solution using pretreated rice husk». Bioresource Technology 97 (2006), 104-109 и перевод (далее – [8] и [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, две альтернативы, охарактеризованные в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «новизна», исходя из сведений, представленных в патентном документе [1].

В отношении признаков зависимых пунктов 3 и 5 формулы по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они также не соответствуют условию патентоспособности «новизна», исходя из сведений, представленных в патентном документе [1].

Лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, поступившее 01.02.2016, в котором отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, альтернатива, характеризующаяся тем, что дополнительный компонент представляет собой «соду пищевую и хелатирующее вещество катехинового типа», не соответствует условию патентоспособности «новизна» в виду известности использования пищевой соды в качестве гидролизующего агента из источника Zia-ur-Rehman et al «Increasing the Palatability and Digestibility of Rice Straw by treating with Alkalies and Pressurised Steam», Pakistan J.Agric. Res. Vol 16 №2, 2000, p.92-96 и

перевод (далее – [10] и [11]), а также Российский энциклопедический словарь, М., Большая Российская энциклопедия, 2001, стр.351 (далее – [12]).

В адрес патентообладателя, в установленном порядке, было направлено уведомление с приложением экземпляра возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

От патентообладателя 05.04.2016 поступил отзыв по мотивом возражения, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено, что представленный в возражении источник информации [1] не содержит всех альтернатив с совокупностью признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента. Также патентообладатель отмечает, что из документа [1] не известно применение добавки для пищевых целей и для удобрений.

В своем отзыве патентообладатель отмечает, что по оспариваемому патенту при осуществлении механохимической активации получают продукт, имеющий размер частиц менее 100 нм, который имеет повышенную растворимость. На странице 7 своего отзыва патентообладатель отметил, что «считает возможным внести в независимый пункт 1 формулы изобретения второй зависимый пункт формулы изобретения, касающийся проведения механохимической активации до размера частиц менее 100 нм».

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

С учетом даты подачи заявки (16.06.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, 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 Минобрнауки России от 29.10.2008, рег.№327,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2009, рег.№13413, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25.05.2009 г. №21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ, в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные в Российской Федерации, только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент

должен быть признаны недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении представленных в дополнении к возражению дополнительных документов необходимо отметить, что обоснование неправомерности выдачи оспариваемого патента согласно пункту 2.5 Правил ППС должно содержаться в возражении на дату его подачи. Таким образом, документы [10]-[12] в анализе патентоспособности не учитывались.

Патентный документ [1] опубликован позже даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, однако имеет более ранний приоритет. Патентный документ [1] включен в уровень техники в отношении формулы изобретения в соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ.

Согласно независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, добавка используется по трем назначениям: кормовая добавка, пищевая добавка и удобрение, а также представляет собой различные альтернативные выполнения дополнительного компонента, а именно: 1) сахар; 2) сода пищевая; 3) хелатирующее вещество катехинового типа; 4) сахар и сода пищевая; 5) сахар и хелатирующее вещество катехинового типа; 6) сахар, сода пищевая и хелатирующее вещество катехинового типа; 7) сода пищевая и хелатирующее вещество катехинового типа.

Из формулы по патенту [1] известны следующие признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту: кормовая добавка, включающая рисовую лузгу (шелуху) и источник хелатирующего агента, в качестве которого используют зеленый чай,

подвергнутый механохимической обработке в мельницах-активаторах, при этом содержание источника хелатирующего агента составляет 5-20 % мас.

При этом известно, что рисовая шелуха богата кремнеземом, то есть диоксидом кремния (Р.Айлер «Химия кремнезема», М., Мир, ч.1, 1982, стр.1025). Из справочной информации представленной лицом, подавшим возражение, видно, что «лузга – это шелуха семян» документ [2], а из документов [3] и [4] известно, что зеленый чай содержит катехины, и поэтому также относится к хелатирующим веществам катехинового типа. Что касается количественного содержания хелатирующего агента катехинового типа, то из формулы по патенту [1] также известно содержание источника хелатирующего агента, которое составляет 5-20 % мас., то есть до 40% мас.

Таким образом, возражение содержит доводы позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна» следующей совокупности признаков «Кремнийсодержащая добавка для кормовых целей, включающая растительное сырье и дополнительный компонент, подвергнутые механохимической активации, при этом добавка из растительного сырья содержит рисовую шелуху и включает дополнительный компонент - хелатирующее вещество катехинового типа, в количестве до 40 мас.>%».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, касающихся совокупности признаков «Кремнийсодержащая добавка для кормовых целей, включающая растительное сырье и дополнительный компонент, подвергнутые механохимической активации, при этом добавка из растительного сырья содержит рисовую шелуху и включает дополнительный компонент - соду пищевую и хелатирующее вещество катехинового типа, в количестве до 40 мас.>%»», то необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, приводит различные документы [5] - [8], в которых приводит сведения, касающиеся того, что пищевая сода является гидролизующим агентом.

В формуле по патенту [1] присутствует признак «гидрализующий агент», в качестве которого используются различные ферментные препараты. Однако признаки, касающиеся того, что в качестве гидролизующего агента может быть использована сода пищевая в формуле по патенту [1] отсутствуют.

Таким образом, возражение не содержит доводы позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 оспариваемого патента, в части совокупности «Кремнийсодержащая добавка для кормовых целей, включающая растительное сырье и дополнительный компонент, подвергнутые механохимической активации, при этом добавка из растительного сырья содержит рисовую шелуху и включает дополнительный компонент - соду пищевую и хелатирующее вещество катехинового типа, в количестве до 40 мас.%, несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Что касается известности из уровня техники признаков зависимых пунктов 3 и 5 формулы по оспариваемому патенту, то следует отметить следующее.

В зависимом пункте 3 формулы по оспариваемому патенту указано, «что добавка имеет форму гранул, порошка с заданным размером частиц».

Из формулы по патенту [1] известно, что полученная добавка представляет собой муку. При этом известно, что мука – это порошкообразный продукт, то есть порошок с заданным размером частиц (см. Чеботарев О.Н., Шаззо А.Ю., Мартыненко Я.Ф. «Технология муки, крупы и комбикормов», М., ИКЦ «МарТ», 2004, стр.5).

Возражение содержит доводы позволяющие признать изобретение по зависимому пункту 3 оспариваемого патента, в части альтернативы «порошка с заданным размером частиц», несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В зависимом пункте 5 формулы по оспариваемому патенту указано, «что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый

чай и пригодна для применения в качестве кормовой добавки, предназначенной для потребления животными».

Из формулы по патенту [1] известно, что полученная кормовая добавка содержит в качестве источника хелатирующих агентов зеленый чай».

Возражение содержит доводы позволяющие признать изобретение по зависимому пункту 5 оспариваемого патента, несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Патентообладатель на заседании коллегии от 20.04.2016 представил уточненную формулу изобретения, скорректированную путем внесения в независимый пункт формулы конкретных размеров частиц, указанных в зависимом пункте 2 формулы оспариваемого патента.

Коллегия приняла к рассмотрению данную формулу (пункт 4.9 Правил ППС) и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения указанного поиска 06.07.2016 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которому кремнийсодержащая добавка для пищевых и кормовых целей, а также для удобрений по уточненной формуле изобретения удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения соответствующим условиям 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 21.11.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2473244 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на изобретение с уточненной патентообладателем формулой.

(21) 2011124702/63

(51) МПК

A23L 33/10 (2016.01)

A23K 10/30 (2016.01)

C05D 9/02 (2016.01)

(57) 1. Кремнийсодержащая добавка для пищевых и кормовых целей, а также для удобрений, включающая растительное сырье и дополнительный компонент, подвергнутые механохимической активации, при этом добавка из растительного сырья содержит рисовую шелуху и включает дополнительный компонент, выбранный из группы растворимый сахар, и/или сода пищевая, и/или хелатирующее вещество катехинового типа, в количестве до 40 мас.%, и частицы добавки имеют размер меньше 100 нм.

2. Добавка по п.1, отличающаяся тем, что имеет форму гранул, порошка с заданным размером частиц.

3. Добавка по любому из пп.1-2, отличающаяся тем, что добавка пригодна для применения в качестве биостимулятора роста растений, удобрений.

4. Добавка по любому из пп.1-2, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве кормовой добавки, предназначенной для потребления животными.

5. Добавка по п.4, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас. %:

Зеленый чай	0,1-20
Растворимый сахар и/или сода пищевая	0,1-10
Рисовая шелуха	остальное.

6. Добавка по любому из пп.1-2, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве пищевой добавки, предназначенной для потребления человеком.

7. Добавка по п.6, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас. %:

Зеленый чай	0,1-20
Растворимый сахар и/или вода пищевая	0,1-10
Рисовая шелуха	остальное.