

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Поляка В.М. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 09.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010117785/14, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ получения нужного пола будущего ребенка», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ получения нужного пола будущего ребенка в качестве заявляемого изобретения, характеризующийся тем, что в практику вводят критерий, позволяющий с высокой степенью гарантии осуществлять зачатие ребенка выбранного родителями пола».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение от 17.04.2012 (далее - Решение) об отказе в выдаче патента на изобретение из-за его несоответствия условию патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в материалах заявки отсутствуют

сведения, подтверждающие возможность реализации назначения – «получение нужного пола ребенка».

Данное Решение мотивировано тем, что в материалах заявки отсутствуют достоверные сведения, подтверждающие возможность реализации заявленного назначения при осуществлении изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в предложенной формуле. При этом сведения, которые бы подтверждали теоретическую возможность влияния на достижение заявленного назначения (получение нужного пола ребенка) только одного отдельного фактора, а именно указанной в описании заявки частоты эякуляций, в уровне техники также отсутствуют.

В Решении также отмечено, что утверждение заявителя о «резко возросшем количестве рождающихся в годы 2-й Мировой войны мальчиков относительно числа девочек, поскольку условия военного времени...приводили к увеличению длительности интервалов между эякуляциями» не может считаться подтверждением действительной реализации заявленного назначения, поскольку вероятность зачатия ребенка нужного пола зависит от ряда других причин, не имеющих отношения к частоте эякуляций (например, момент овуляции, рацион питания, гормональный статус, состояние нервной системы и др.).

В Решении обращается внимание на известность из уровня техники (патентный документ № 2063182 – далее [1], Комова О.А. Как спланировать пол будущего ребенка? Зачатие мальчика или девочки. Мед. центр «Арт-Мед», статья предоставлена ж. «9 Месяцев», 28.12.2008. Взято из Интернет www.medblog.com.ua/articles/woman/4496 - далее [2]) сведений, из которых следует, что при зачатии ребенка определенного пола необходимо, помимо частоты эякуляции, учитывать множество других различных факторов.

В Решении подчеркивается, что охарактеризованная в заявленном способе «изолированная, частная взаимосвязь между частотой эякуляций и

рождением ребенка определенного пола не подтверждена данными ни материалов заявки, ни известного уровня техники».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

В возражении отмечено, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку согласно требованиям пункта 4 статьи 1350 Кодекса в заявке указана область использования - «здравоохранение», а указание на необходимость предоставления «достоверных данных» в данном нормативном документе отсутствует.

По мнению заявителя, Регламентом ИЗ также не установлена обязательность приведения примеров реализации назначения, а определена лишь предпочтительность их наличия и обязательность указания последовательности действий для реализации изобретения. Заявитель подчеркивает, что примеры, подтверждающие возможность реализации указанного назначения в материалах заявки имеются, но «не могут быть приведены в полной мере по этическим соображениям, связанным с частной жизнью отдельных семейных пар».

Заявителем отмечено, что «сомнение» в соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» (в связи с отсутствием в материалах заявки «достоверных данных, которые демонстрировали бы действительное влияние именно указанных в заявке интервалов между эякуляциями на получение того или иного пола у ребенка») не может являться основанием для признания заявленного изобретения несоответствующим условиям патентоспособности.

Для подтверждения своих доводов о соответствии заявленного способа условию патентоспособности «промышленная применимость» заявитель обращает внимание на собственную «гипотезу о формировании Y-хромосомы», как «определяющего фактора для зачатия мальчика». Данная

гипотеза описана в Интернет –статье <http://www.province.ru/yar/blog/yarolavsky-sport/sekret-ykhromosomy/> (далее - 3) и, по мнению заявителя, подтверждает возможность зачатия ребенка желаемого пола при использовании предложенного способа.

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

С учетом даты подачи заявки (04.05.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, введенный в действие 04.06.2009 (далее - Регламент), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе описания также приводятся 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 относится

заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 4 пункта 10.7.4.5 Регламента для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штампы и т.п.), если это необходимо.

Для изобретения, относящегося к способу профилактики и/или лечения заболеваний людей или животных (то есть, относящемуся к области здравоохранения), приводятся данные, свидетельствующие о влиянии способа на этиопатогенез заболевания или на состояние организма, а для изобретения, относящегося к способу диагностики состояния или заболевания, - сведения о связи с ними диагностического фактора. Могут быть также приведены другие достоверные данные, подтверждающие пригодность способа для лечения, профилактики или диагностики указанного заболевания или состояния (полученные, в частности, в эксперименте на адекватных моделях или иным путем).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.1 Регламента изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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. 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 подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента, 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.

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

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Формула и описание заявленного изобретения на дату подачи заявки (04.05.2010) содержали информацию о назначении изобретения. Так, согласно родовому понятию, отражающему назначение изобретения, предложенный способ предназначен для "получения нужного пола будущего ребенка ", а в описании в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к здравоохранению, к тем случаям, когда перед медиками поставлена задача обеспечить будущим родителям зачатие ребенка того пола, который они выбрали». По мнению заявителя, изобретение позволяет спланировать и «осуществлять зачатие ребенка выбранного родителями пола...без дорогостоящих операций и без искусственного осеменения».

Для реализации указанного назначения заявитель предлагает «ввести в практику критерий, позволяющий...осуществлять зачатие ребенка выбранного родителями пола». Однако, представленная в формуле совокупность признаков не позволяет определиться с выбором «критерия». В формуле отсутствуют признаки, позволяющие судить о том, какие именно «критерии» влияют на зачатие и внутриутробное формирование того или иного пола ребенка. Данные критерии представлены в формуле на уровне обобщения. Так, признак формулы «в практику вводят критерий» вбирает в себя любое неограниченное количество приемов, относящихся к различным областям (физические, биологические и т. д.), что не позволяет установить вид предлагаемого критерия (приема). То есть формула составлена в самом общем виде, поскольку упомянутый признак охарактеризован самым общим понятием, охватывающим разные частные формы его реализации (см. пункт 10.8 Регламента).

При этом в описании заявки приведен только один вид критерия. Он заключается в установлении определенного межэякуляционного интервала. Так, согласно описанию заявки для рождения необходимого пола ребенка предлагается установить следующие временные интервалы между эякуляциями: «для рождения девочки продолжительность интервала до эякуляции при зачатии должна быть минимизирована и для полной гарантии

не превышать 12 часов», а «для рождения мальчика продолжительность интервала без эякуляции у мужчины должна быть более 60 часов».

Однако, в материалах заявки отсутствуют данные, подтверждающие действительную возможность реализации указанного назначения путем введения в практику указанных критериев – конкретных временных интервалов между эякуляциями. А именно, выявленная заявителем закономерность «зависимость пола ребенка от продолжительности интервала между эякуляциями мужчины перед непосредственным зачатием», не подтверждена ни данными из рецензируемых источников информации (отдельные, разрозненные, косвенные данные из различных источников информации, не могут свидетельствовать о новом феномене, открытом заявителем и не описанным в подобном виде в уровне техники), ни материалами заявки, где отсутствуют статистически достоверные данные, позволяющие убедиться в наличии упомянутого эффекта.

Сообщение заявителя о «статистике времен 2-й мировой войны», свидетельствующей, по его мнению, «о резко возросшем количестве рождающихся в те годы мальчиков относительно числа девочек» по причине «увеличения длительности интервалов между эякуляциями» в связи с длительным пребыванием мужского населения на фронте, не может служить достоверным доказательством представленной заявителем взаимосвязи: интервал между эякуляциями – пол ребенка. Даже в случае документального (архивного) подтверждения этих сведений о количественном преимуществе рождения мальчиков перед девочками в период войны, не представляется возможным отрицать влияние на процесс зачатия и других факторов (например, период овуляции, рацион питания, состояние иммунной системы, активность сперматозоидов и т.д.). То есть, «голая» статистика без научного обоснования связи межэякуционного периода и происходящих в организме физиологических процессов при формировании эмбриона, не является достоверным подтверждением того, что именно и только временной интервал между эякуляциями влияет на зачатие определенного пола ребенка.

Утверждения заявителя о том, что разработанный им способ «...уже опробован семейными парами, желавшими рождения ребенка нужного пола, и результаты получились в соответствии с их пожеланиями» являются декларативными и не могут считаться достоверными данными, подтверждающими действительную реализацию заявленного назначения-получить нужный пол ребенка. Так, например, у специалистов не вызывает сомнений общепризнанный факт, что вероятность благополучного зачатия вообще (не говоря уже о вероятности формирования плода определенного пола), а также развитие самопроизвольных абортов на ранних сроках беременности зависят от ряда различных других причин, не имеющих отношения к частоте половых сношений – наличие генетических поломок в кариотипе родителей, эндокринные нарушения, иммунный статус и т.д.

В отношении мнения заявителя о том, что возможность реализации назначения подтверждается его собственной гипотезой, известной из статьи [3], необходимо отметить следующее. Данная статья [3] информирует о скоплении в мужском организме избыточного количества спермий с Y-хромосомами в результате отсутствия половых контактов в течение длительного периода и регулярных семяизвержений. По мнению заявителя, который является автором данной статьи [3], такое превалирование (Y-хромосом над X-хромосомами) приводит к тому, что оплодотворение яйцеклетки осуществится «скорее всего спермией с Y-хромосомой, обеспечивающей зарождение мальчика». Однако, в статье [3] отсутствуют какие-либо теоретические научные обоснования приведенных в ней сведений – влиянию снижения частоты эякуляций на частоту рождения мальчиков. То есть, о такой взаимосвязи заявителем говорится лишь в предположительном аспекте, не подтвержденном фундаментальными знаниями, на что указывает и сам заявитель – «это не является научной статьей, это всего лишь попытка изложить гипотезу... о механизме формирования пола человеческого эмбриона».

Указанная заявителем гипотеза также не подтверждена ни статистическими, ни лабораторными, ни экспериментальными данными. Отсутствуют данные как исследования хромосомного состава спермы мужчин при различной частоте эякуляций, так и ретроспективного анализа с учетом влияния на пол будущего ребенка других факторов (см. выше).

Материалы заявки также не содержит каких-либо достоверных данных, полученных, в частности, экспериментально на адекватных моделях или иным путем (см. подпункт 4 пункта 10.7.4.5 Регламента), подтверждающих возможность зачатия девочки в результате частых эякуляций или зачатия мальчика в результате продолжительности интервала без эякуляций более 60 часов.

Таким образом, в представленных заявителем материалах не приведены достоверные сведения, подтверждающие возможность реализации заявленного назначения при отсутствии в уровне техники сведений, подтверждающих на основании фундаментальных знаний теоретическую возможность достижения указанного назначения изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Что касается сведений из патентного документа [1] и статьи [2] о прямо противоположной зависимости интервалов между эякуляциями и зачатием ребенка определенного пола (для вероятного рождения девочки необходимы более длительные интервалы между эякуляциями – до 1,5 месяцев, а для рождения мальчика необходимы более короткие интервалы – от 3 до 7 в неделю), то они, как правильно заметил заявитель, также не имеют «научного обоснования» выявленной авторами патентного документа [1] и статьи [2] закономерности и лишь могут быть отнесены к случайным совпадениям.

При этом относительно факта выдачи данного патента [1] целесообразно отметить, что оценка патентоспособности проводится по каждому изобретению в отдельности, а возражение подано на решение об отказе в выдаче патента по заявке № 2010117785/14.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что представленное возражение не содержит доводов, подтверждающих соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2013, решение Роспатента от 11.04.2012 оставить в силе.