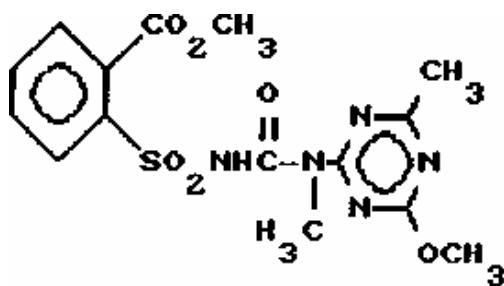


Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение "Общества с ограниченной ответственностью "СИБАГРОХИМ", Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.01.2007, против выдачи патента №2093512, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2093512 на группу изобретений выдан по заявке №5011399/04 с приоритетом от 10.05.1985 на имя Е.И. Дюпон Де Немур энд Компании, США (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой изобретения:

1. Метилловый эфир 2-{[N-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N - метиламинокарбонил]- аминосульфони́л} бензойной кислоты формулы I



2. Гербицидная композиция, включающая производное сульфонилмочевины и целевые добавки, отличающаяся тем, что в качестве производного сульфонилмочевины содержит соединение по п.1 в эффективном количестве.

Против выдачи указанного патента в Палату по патентным спорам в

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения по независимым пунктам 1 и 2 формулы условиям патентоспособности, «новизна».

К возражению приложены следующие источники информации:

- патент US 4 740 234, опубл. 26.04.1988 (далее - [1]);
- патент SU 1701103 с приоритетом от 10.05.1985 (далее - [2]);

При этом в возражении приводятся доводы, касающиеся неправомерности установления конвенционного приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» на том основании, что химическое соединение по пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента идентично химическим соединениям, описанным в источниках информации [1] и [2].

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение просит признать патент на изобретение №2093512 недействительным полностью.

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам было назначено на 21.05.2007. Лицу, подавшему возражение, и патентообладателю были направлены уведомления согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам неоднократно переносилось как по просьбе патентообладателя, так и по ходатайству лица, подавшего возражение, и было назначено на 25.08.2008.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 02.07.2008 свой отзыв по мотивам указанного возражения.

По мнению патентообладателя при установлении конвенционного приоритета изобретения по оспариваемому патенту были соблюдены все требования, установленные Парижской конвенцией, Патентным законом СССР, а также Патентным законом РФ. В отзыве приведен анализ доводов возражения, касающихся неправомерности установления приоритета изобретения по оспариваемому патенту из которого, по мнению патентообладателя следует, что оспариваемый патент был выдан на территории Российской Федерации в полном соответствии с законодательством, действующим в СССР и в РФ в период 1986-1997 г.г.

В отношении условия патентоспособности «новизна» в отзыве отмечено то, что на основании одной американской заявки №732785 с приоритетом от 10.05.1985 были выданы патенты с присвоением им одного и того же приоритета от 10.05.1985, в том числе оспариваемый патент и приведенные в возражении в качестве ближайших аналогов патент US 4 740 234 [1] и патент № 1701103 [2], в связи с чем данные патенты, по мнению патентообладателя, не могут быть противопоставлены друг другу.

Кроме того, отмечено в возражении, дата публикации патента US 4 740 234 [1] попадает в период после 10.05.1985 и соответственно не может быть противопоставлен оспариваемому патенту по новизне.

С учетом изложенного, патентообладатель считает доводы возражения необоснованными.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока

его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае:

1) несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, указанных в пункте 7 статьи 19 настоящего Закона;

С учётом даты подачи заявки № 5011399/04 на выдачу патента на изобретение по оспариваемому патенту правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон СССР и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные и введенные в действие на основании Закона СССР (далее – Правила-ИЗ).

В соответствии со статьей 1 Закона СССР изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники определяется по всем видам сведений, общедоступных в СССР или зарубежных странах до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 2 Правил ИЗ сведения являются общедоступными, если они содержатся в источнике, с которым любое лицо

имело возможность ознакомиться само либо о содержании которого могло быть ему законным путем сообщено.

При определении уровня техники используют удовлетворяющие условию общедоступности сведения, представленные, в частности, в следующих источниках информации:

-опубликованные описания к охранным документам, опубликованные заявки на изобретения – с даты публикации.

Согласно пункта 19.8.3 Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения требованию новизны проводится с учетом всех ранее поданных неотозванных заявок, кроме заявок тех же авторов, и признанных патентоспособными в СССР изобретений с даты их приоритета (независимо от даты публикации сведений о них)

Согласно пункта 1 статьи 14 Закона СССР в ходе патентной экспертизы устанавливается приоритет изобретения, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме двух независимых пунктов приведённой выше формулы изобретения.

Согласно справки на основании сведений из Государственного реестра изобретений Российской Федерации (далее Госреестр) по состоянию на 21.08.2008 [3], а также данным Госреестра размещенным на официальном сайте Роспатента <http://www.fips.ru> в разделе "открытые реестры" на 25.08.2008 - дату заседания коллегии палаты по патентным спорам изобретение по оспариваемому патенту установлен приоритет от 10.05.1985.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности новизна, было установлено следующее.

В качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту в возражении указано техническое средство, описанное в источнике

информации [1] и в источнике информации [2].

В виду того, что сведения, представленные в источнике информации [1] стали общедоступными с даты их публикации, а именно с 26.04.1988, которая является более поздней, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту (10.05.1985), следовательно они не могут быть включены в уровень техники при оценке новизны изобретения по оспариваемому патенту в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона СССР и пунктом 2 Правил ИЗ.

Что касается источника информации [2], то следует отметить, что данный патент [2] также не может быть включен в уровень техники при оценке новизны изобретения по оспариваемому патенту в связи с нижеследующим.

В источнике информации [2] раскрыто признанное патентоспособным в СССР изобретение. В соответствии с пунктом 19.8.3 Правил ИЗ сведения из источника информации [2] могут быть учтены при проверке на соответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" с даты их приоритета. Однако, дата приоритета изобретения по патенту [2] совпадает с датой приоритета изобретения по оспариваемому патенту, что препятствует включению сведений из источника информации [2] в уровень техники, поскольку дата приоритета изобретения по патенту [2] не является более ранней, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, что в свою очередь не соответствует требованию пункта 1 статьи 1 Закона СССР и пункта 2 Правил ИЗ.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом необходимо отметить то, что доводы лица, подавшего возражение, касающиеся неправомерности установления даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, не могут быть приняты коллегией палаты по патентным спорам в качестве мотива возражения, поскольку они не

относятся к основаниям, предусмотренным статьей 29 Закона, по которым патент может быть оспорен путем подачи возражения в палату по патентным спорам и признан недействительным.

Таким образом, возражение не содержит доводов, достаточных для признания оспариваемого патента недействительным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2007, патент Российской Федерации №2093512 на изобретение оставить в силе.