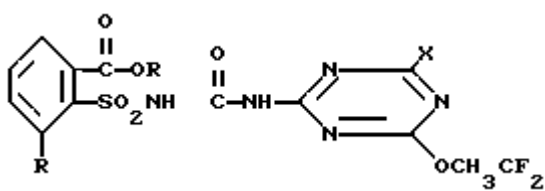


Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2008, против выдачи патента №2019105, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2019105 на изобретение "Способ борьбы с нежелательной растительностью" выдан по заявке №4831296/04 с приоритетом от 24.03.1988 на имя Е.И. Дюпон де Немур энд Компани (US) (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой изобретения:

«Способ борьбы с нежелательной растительностью путем обработки защищаемых культурных возделываемых растений производным сульфонилмочевины, отличающийся тем, что в качестве производного сульфонилмочевины используют соединение общей формулы



где R - C₁ - C₄-алкил;

R₁ - метил, C₁ - C₃-алкокси, CH₂OCH₃, CH₂OCH₂CH₃, CH₂CN, CH₂F, CHFCH₃ и CF₂H,

X - NH(CH₃) и N(CH₃)₂, в количестве 4 - 250 г/га».

Против выдачи указанного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) обществом с ограниченной

ответственностью "Агро Эксперт Групп" (далее – лицо, подавшее возражение) было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения по независимому пункту формулы условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложена копия европейской патентной заявки №164269 [1] и перевод релевантной части указанного документа.

По мнению лица, подавшего возражение, запатентованное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» в связи с известностью европейской заявки [1], опубликованной до даты приоритета запатентованного изобретения в 1985 году, в которой описаны обладающие гербицидным действием производные сульфонилмочевины, общая формула которых охватывает более 240 тысяч индивидуальных химических соединений, в число которых входит ряд соединений, охватываемых формулой оспариваемого патента.

В подтверждение такого мнения в возражении приводится таблица, в которой представлен анализ качественного состава соединений, охватываемых оспариваемым патентом и европейской заявкой [1]. Кроме того отмечено, что на стр. 89 европейской заявки [1] приведены данные по обработке площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, до появления всходов, указан расход гербицидов в количестве 4-250 г/га.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» в отношении «способа обработки растений производным сульфонилмочевины, имеющим в качестве радикала R_1 любое из значений CH_3 , OCH_3 и OC_2H_5 », и просит признать патент Российской Федерации №2019105 недействительным частично.

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам было назначено на 14.11.2008. Лицу, подавшему возражение, и патентообладателю были направлены уведомления согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, поступившем 02.04.2008, на заседании коллегии 14.11.2008 представил отзыв по мотивам возражения.

В отношении условия патентоспособности «новизна» в отзыве отмечено следующее.

Патентообладатель отмечает, что согласно «примечания 3 к п.10.02.1 ЭЗ-2-74 биологически активные химические соединения, структура которых относится к известной группе соединений и свойства которых идентичны свойствам этой группы, могут быть признаны изобретениями как вещества, расширяющими арсенал средств воздействия на живой организм».

Объектом защиты по оспариваемому патенту является способ борьбы с нежелательной растительностью путем обработки защищаемых растений производным сульфонилмочевины приведенной общей формулы. При этом в отзыве отмечено, что в европейской заявке [1] представлены сведения только о 8 соединениях заявленной группы, а при обработке посевов сахарной свеклы вместе с сорняками гибнет и сахарная свекла. В отношении же соединений в оспариваемом патенте указано, что приведенные соединения обладают более высокой гербицидной активностью в отношении сорняков при обработке сахарной свеклы.

Таким образом, с учетом данных о положительном эффекте заявленных химических соединений в отношении сахарной свеклы патентообладатель полагает возможным ограничить объем защиты патента 2019105 на «Способ борьбы с нежелательной растительностью при обработке защищаемых посевов сахарной свеклы производным сульфонилмочевины.»

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

С учётом даты подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности запатентованного изобретения включает Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 №584, с изменениями и дополнениями (далее – Положение) и Инструкцию по государственной научно-технической экспертизе изобретений, утвержденную Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13.12.1973, с изменениями и дополнениями (далее – Инструкция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 21 Положения изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект.

Решение признается новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта в СССР или за границей для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление.

Согласно пункту 6.03 Инструкции эксперт констатирует, что решение отвечает критерию «новизна», если установлено, что заявленное техническое решение по сравнению с прототипом, определенным экспертом, имеет отличительные существенные признаки.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

Новизна изобретения оспаривается в связи с раскрытием до даты приоритета сведений о запатентованном изобретении в европейской заявке [1].

В указанной европейской заявке раскрыт способ борьбы с нежелательной растительностью путем обработки защищаемых растений производными сульфонилмочевины приведенной в заявке общей формулы в количестве 0,01 до 10 кг/га, согласно примеру на стр. 89 – в количестве от 4 до 250 г/га. Сопоставительный анализ общих формул в европейской заявке и независимом пункте формулы оспариваемого патента показал, что в европейской заявке раскрыто использование соединений, частично совпадающих с соединениями по оспариваемому патенту.

Сопоставив сведения, раскрытые в европейской заявке, с признаками формулы изобретения по оспариваемому патенту можно констатировать отсутствие отличительных существенных признаков рассматриваемого изобретения и решения, раскрытого в европейской заявке, в части ряда соединений – производных сульфонилмочевины при $R - CH_3, C_2H_5, C_3H_7, C_4H_9,$ $R_1 - CH_3, OCH_3, OC_2H_5, X - NHCH_3, N(CH_3)_2.$ Таким образом, представленный в возражении источник информации подтверждает несоответствие изобретения по оспариваемому патенту критерию «новизна». Поскольку оспариваемым патентом охраняется способ борьбы с нежелательной растительностью с использованием и соединений, не известных из противопоставленной европейской заявки, то оспариваемый патент может быть признан недействительным частично в случае соответствующей корректировки формулы изобретения. В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам

посчитала целесообразным предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения и представить уточненную формулу, для чего перенесла заседание коллегии на 01.12.2008.

На заседание коллегии 01.12.2008 патентообладатель представил измененную формулу изобретения. Анализ представленной формулы показал, что изобретение, охарактеризованное в скорректированной патентообладателем формуле, не отвечает критерию «новизна» в связи с известностью его из европейской заявки [1], в которой раскрыт способ борьбы с нежелательной растительностью с использованием указанного в измененной формуле соединения. В связи с этим было вынесено решение о признании патента Российской Федерации №2019105 недействительным полностью.

02.12.2008 патентообладателем было представлено особое мнение на решение коллегии Палаты по патентным спорам, в котором отмечено, что «отличительными признаками заявленного способа является применение определенных химических соединений». Эти соединения в противопоставленном источнике информации «не получены, не выделены, не проанализированы и не испытаны».

Приведенные доводы, как и отмечено в особом мнении, применимы к охране такого объекта изобретения, как вещество. Подход к рассмотрению объекта изобретения - вещество предписан в разделе 10.00 Инструкции. Однако рассматриваемым патентом охраняется способ борьбы с нежелательной растительностью, оценка патентоспособности которого не предполагает особых подходов, а подчиняется положениям раздела 9.00 Инструкции. Следует отметить, что положения пункта 3 примечаний к пункту 10.02.1 Инструкции, на которые ссылается патентообладатель в отзыве, утратили силу в соответствии с приказом по Госкомитету от 20.10.1982 №99. Вместе с тем, согласно пункту 25 Положения на изобретения, объектом которых является вещество, полученное химическим путем, выдается авторское свидетельство.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2008, признать патент Российской Федерации №2019105 на изобретение недействительным полностью.