

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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение М.Ю.Гусева, г.Долгоруковский, Московская область (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2004134245/14(037248), при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ лечения заикания хирургическим методом", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в первичных материалах заявки, в следующей редакции:

"Способ лечения заикания хирургическим методом, целью которого является устранение спазма, вызванного давлением корня языка на надгортанник, для более свободного прохождения воздушной струи, который состоит в том, что сначала делают обрезание на один сантиметр язычной мышцы genioglossus и подъязычной мышцы geniohyoideus со стороны уздечки языка с последующим подшиванием, потом обрезают на один сантиметр правую двубрюшную мышцу digastricus со стороны прикрепления ее к нижней челюсти с последующим стягиванием ее и сшиванием, затем обрезают левую и правую шилоподъязычные связки lig stylohyoideum".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принят первичная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 06.09.2006 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), поскольку, по

мнению экспертизы, в первичных материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Кроме того, по мнению эксперты, заявленное изобретение ~~носит~~ гипотетический характер, поскольку "связь хирургической манипуляции на подбородочно-язычной, подбородочно-подъязычной и двубрюшной мышцах с этиологией и патогенезом ~~заикания~~ из современного уровня ~~теории~~ не известна, а реализация назначения заявленного изобретения не подтверждена клиническими примерами".

Экспертиза отмечает, что современный уровень медицины не предполагает саму возможность участия вышеперечисленных мышц в этиологии и патогенезе заикания, причем, в настоящее время считается общепризнанным, что заикание по механизму его образования – это сложное невротическое расстройство (невроз или неврозоподобное состояние), которое является результатом нарушения нервных процессов в коре головного мозга, коркеподкоркового взаимодействия, расстройства единого авторегулируемого темпа речевых движений (голоса, дыхания, артикуляции), выражающихся в конечном итоге речевыми спазмами, этиологию и патогенез заикания связывают также с органическим поражением головного мозга. Для подтверждения данных доводов в отказе экспертизы приведены следующие источники информации:

- Власова Н.А., Заикание, М.: Медицина, 1983, с.52-53 (далее – [1]);
- Селиверстов В.И., Заикание у детей, М.: Владос, 2001. с. 3031 (далее – [2]);
- Покровский В.И., Малая медицинская энциклопедия, М.: Советская энциклопедия, М.: 1991, т.2, с.209-210 (далее – [3]).

На вышеприведенных доводов экспертиза делает вывод о несоответствии заявленного изобретения условия патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в первичных материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде,

как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС в своем возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 21.06.2007. При этом, следует отметить, что в возражении отсутствует обоснование доводов заявителя.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявления правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.992 № 35171 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон) и упомянутые выше Правила ИЗ и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, если изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункта (4) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ для изобретения, относящегося к способу лечения диагностики, профилактики состояния или заболевания людей или животных, проводятся сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние его использования на этиопатогенез заболевания, или другие достоверные данные, подтверждающие пригодность для лечения, диагностики или профилактики указанного состояния или заболевания (полученные, в частности, в эксперименте на адекватных моделях или иным путем).

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1.Правил ИЗ 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), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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.

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 подпункта (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных в подпункте (2) Пункта 19.5.1. Правил ИЗ требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Анализ материалов заявки показал следующее.

Описание и формула заявляемого изобретения на дату подачи содержали назначение изобретения, а именно, формула изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - «способ лечения заикания хирургическим

методом», а в описании заявляемого изобретения в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к медицине".

При этом, следует согласиться с доводами экспертизы, что заявленное изобретение носит гипотетический характер, поскольку связь хирургической манипуляции на подбородочно-язычной, подбородочно-подъязычной и двубрюшной мышцах с этиологией и патогенезом заикания из современного уровня техники не известна. Приведенные экспертизой источники [1] – [3] свидетельствуют о том, что современный уровень медицины не предполагает саму возможность участия вышеуказанных мышц в этиологии и патогенезе заикания, причем, в настоящее время считается общепризнанным, что заикание по механизму его образования – это сложное невротическое расстройство (невроз или неврозоподобное состояние), которое является результатом нарушения нервных процессов в коре головного мозга, коркеподкоркового взаимодействия, расстройства единого авторегулируемого темпа речевых движений (голоса, дыхания, артикуляции), выражющихся в конечном итоге речевыми спазмами, этиологию и патогенез заикания связывают также с органическим поражением головного мозга.

Таким образом, поскольку связь хирургической манипуляции на подбородочно-язычной, подбородочно-подъязычной и двубрюшной мышцах с этиологией и патогенезом заикания из современного уровня техники не известна, а реализация назначения заявленного изобретения не подтверждена клиническими примерами следует констатировать, что в материалах заявки не приведены средства и методы с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, и, поскольку данное требование не соблюдено, отсутствуют основания для признания заявленного изобретения соответствующим условию патентоспособности промышленная применимость согласно п.п. 9.5.1.(2) и 19.5.1.(3) Правил ИЗ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2007 и оставить в силе решение Федерального института промышленной собственности об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 06.09.2006.**