

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений, 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 Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 01.03.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2008124411/15, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Комплекс лекарственных и/или витаминных препаратов», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции заявителя, поступившей 22.07.2009, в следующей редакции:

«Комплекс лекарственных и/или витаминных препаратов, состоящий, по меньшей мере, из двух препаратов, размещенных в растворимых в организме человека или животного оболочках, отличающийся тем, что оболочки соединены растворимой в организме перемычкой».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 01.02.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

В решении отмечено, что в материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление заявленного изобретения, а заявителем не представлено каких-либо сведений об

известных из уровня техники способах и устройствах для получения оболочек с перемычками.

В решении обращается внимание также на то, что при исключении одного из препаратов из «комплекса», последний нельзя будет считать «комплексом».

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

В возражении отмечено, что при известности из уровня техники способов и устройств для получения оболочек с перемычками «...не имело бы смысла...защищать заявленное техническое решение охранным документом». Также отмечено, что при отделении из заявленного комплекса какого-либо «нежелательного препарата», понятие «комплекс» будет сохранено, поскольку из него «только будет исключен тот или иной компонент».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (15.06.2008) правовая база включает упомянутый ранее Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно пункту 3.3.4 Правил ИЗ в формуле изобретения, относящегося к композиции, приводятся ее наименование с указанием

назначения, входящие в композицию ингредиенты и при необходимости количественное содержание ингредиентов.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

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.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, показал следующее.

В качестве наименования заявленного изобретения указан комплекс лекарственных и/или витаминных препаратов.

Однако, данное наименование не содержит в себе указание на назначение изобретения. При этом, невозможно определить, на какой объект испрашивается правовая охрана.

Хотя в отличительной части заявленной формулы и присутствуют признаки устройства «...оболочки соединены растворимой в организме перемычкой», однако признаки ограничительной части данной формулы «комплекс ...состоит, по меньшей мере, из двух лекарственных и/или витаминных препаратов...» однозначно указывают на необходимость рассмотрения предложенного терапевтического комплекса как композиции.

При этом, ни в формуле, ни в описании заявки нет сведений о том, для лечения каких патологий предназначен данный комплекс, а также не приведены характеристики веществ (препаратов), размещенных в капсуле (капсулах), то есть не раскрыт сам комплекс препаратов.

В процессе переписки с заявителем обращалось внимание на то, что описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

В ответе (см. корреспонденцию от 15.06.2009) заявитель привел

сведения о том, что при необходимости из лекарственного комплекса может быть исключен какой-либо из препаратов.

Здесь необходимо отметить, что как следует из заявленной формулы, комплекс может состоять из двух препаратов. Однако, как справедливо замечено в решении Роспатента, при исключении какого-либо нежелательного препарата из такого комплекса, последний уже не будет называться комплексом.

Кроме того, признаки в формуле описаны таким образом, что не представляется возможным определиться с выбором препаратов, входящих в заявленный комплекс, поскольку, как уже говорилось выше, отсутствуют как назначение изобретения, так и фармакологические характеристики препаратов.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что заявителем не соблюдены требования, предъявляемые пунктом 3.3.4 Правил ИЗ. В этой связи, отсутствие в формуле изобретения характеристик препаратов «размещенных в растворимых в организме человека или животного оболочках» подтверждает лишь вероятностный характер их выбора и положительного воздействия на организм, что не допускается в области терапии.

При этом в клинической практике выбор лекарства обязательно ориентирован на тип и связанную с ним господствующую симптоматику заболевания. В частности, кроме корректного клинического диагноза, при выборе адекватного лекарства учитываются следующие аспекты: доказана ли эффективность выбранного препарата, имеются ли противопоказания к применению препарата и т.д. А заявленное изобретение предполагает возможность включения в комплекс двух и более препаратов, которые могут иметь противопоказания для пациента, что недопустимо в клинической практике.

Таким образом, ввиду отсутствия в заявленной формуле сведений о ряде признаков, необходимых для реализации предложенного изобретения

в качестве «комплекса лекарственных и/или витаминных препаратов», а также ввиду вероятности возникновения упомянутых отрицательных последствий для пациента при приеме препаратов, заявленное предложение не может быть признано удовлетворяющим условию патентоспособности «промышленная применимость», предусмотренному подпунктом (2) пункта 19.5.1.Правил ИЗ.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что заявителем не представлены доводы, опровергающие вывод, содержащийся в решении Роспатента о несоответствии предложенного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2010, решение Роспатента от 01.02.2010 оставить в силе.**