

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия 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 «Интервет Интернэшнл Б.В.», Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.11.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2508102, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2508102 на изобретение «Способ борьбы с вредителями животных» выдан по заявке № 2010102529/15 на имя «Е.И.ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КОМПАНИ», США (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1.Способ защиты млекопитающего от блох, который включает пероральное или парентеральное введение млекопитающему соединения формулы 1, его N-оксида или соли,



в пестицидно эффективном количестве, действующем против блох в течение 48 ч после перорального или парентерального введения млекопитающему.

2. Способ по п.1, в котором пестицидно эффективное количество соединения формулы 1 вводят перорально.

3. Способ по п.1, в котором пестицидно эффективное количество соединения формулы 1 вводят парентерально.

4. Способ по п.3, в котором пестицидно эффективное количество соединения формулы 1 вводят путем инъекции.

5. Способ по п.1, в котором животным, подвергаемым защите, является домашний скот.

6. Способ по п.1, в котором животным, подвергаемым защите, является собака.

7. Способ по п.1, в котором животным, подвергаемым защите, является кошка.

8. Способ по п.1, в котором соединение формулы 1 вводится в дозе 10 мг на 1 кг веса млекопитающего.

9. Способ по п.1, где соединение формулы 1 вводится в дозе 0,3 мг».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки, а также несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация патентной заявки США № 2007/0066617 А1 от 22.03.2007 г. с частичным переводом на русский язык на 174 л. (далее- [1]);

- статья Майкла К. Рафта «Успехи в контроле *Stenoccephalides felis* (Кошачьей блохи) у кошек и собак» (журнал «Новое в паразитологии», т. 21, № 5, Май 2005, стр. 232-236) с переводом на русский язык на 18 л (далее- [2]);

- статья Карен А. Сантора, Мишель Заксон-Айкен, Корделии Раса и Вес Щуп «Разработка модели на основе мышиноного организма для определения

системной активности возможных соединений для борьбы с блохами» (журнал «Ветеринарная паразитология» 104 (2002) стр. 257-264) с переводом на русский язык на 23 л.(далее- [3]);

-Решение Суда по интеллектуальным правам № СИП-134/2013 на 37 л. (далее- [4]).

Доводы лица, подавшего возражение, заключаются в следующем.

В отношении отсутствия признаков формулы оспариваемого патента в первоначальных материалах заявки лицо, подавшее возражение, указывает, что в «первоначальной международной заявке PCT/US 2008/068268» не раскрыт способ, связанный с конкретным соединением формулы 1, а именно способ защиты млекопитающего от блох, предусматривающий введение конкретного соединения формулы 1, его N-оксида или соли «в пестицидно эффективном количестве действующем против блох в течение 48 ч. после перорального или парентерального введения млекопитающему» и охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту. При этом признак, касающийся действия активного вещества «в течение 48 ч. после перорального или парентерального введения млекопитающему» отсутствовал в заявке PCT/US 2008/068268 на дату ее подачи и являющейся «первоначальной» по отношению к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент.

Суть доводов, содержащихся в возражении в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» сводится к следующему.

Указанный в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту признак «действующем против блох в течение 48 ч после перорального или парентерального введения млекопитающему», касающийся активного соединения структурной формулы 1 является «неопределённым» и не раскрыт в заявке на дату ее подачи.

В отношении условия патентоспособности «новизна» лицо, подавшее

возражение, отмечает, что в заявке [1] описан способ защиты млекопитающего от блох, который охарактеризован в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, указывает на то, что с учетом известного из заявки [1] ближайшего аналога, эффективность «стандартных средств» против блох в течение 48 ч и более длительного времени с очевидностью для специалиста следует из источников информации [2], [3]. При этом используемая в изобретении по оспариваемому патенту «модель тестов на мышах» является стандартной в данной области техники, исходя из сведений из статьи [3].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии от 28.09.2016 от патентообладателя был представлен отзыв.

По мнению патентообладателя, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, раскрыты как средства и методы, позволяющие осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, так и реализация назначения, заключающаяся в «защите млекопитающего от блох».

В отзыве также представлена формула изобретения, скорректированная путем исключения из формулы по оспариваемому патенту признака «его N-оксид» и уточнения признака «в течение 48 ч» на признак «в течение 24 ч», раскрытого в тесте «В» на стр. 58 описания к оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя данные уточнения не изменяют сущность изобретения по оспариваемому патенту, поскольку в описании представлены данные, показывающие, что через 24 часа после перорального

введения в организме мыши сохраняется достаточное количество соединения, которое обеспечивает гибель свыше половины размещенных на ней блох в течение последующих 48 часов.

Доводы патентообладателя, касающиеся соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» изобретательский уровень, приведены в отзыве только в отношении измененной им формулы изобретения. При этом отмечено, что способ, охарактеризованный в независимом пункте 1 уточненной формулы изобретения, не известен из публикации [1] и не является очевидным в свете информации, раскрытой в источнике [1]-[3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.06.2008) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения включает упомянутый ранее Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные 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).

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

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил 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. Кроме того, 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 19.5.1 Правил 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.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 5 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма

достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Согласно подпункту 1 пункта 20 Правил ИЗ заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Изобретение по оспариваемому патенту посвящено конкретному веществу (соединению, охарактеризованному в структурной формуле I и приведенному в независимом пункте 1 формулы к оспариваемому патенту), а также его биологическим особенностям и продолжительности его активности против блох.

Приведенные в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту признаки, характеризующие активность соединения структурной формулы 1 также подтверждены приведёнными в описании к оспариваемому патенту тестами А-С (стр. 57).

В публикации заявки [1] описана группа химических соединений, объединенных в общую структурную формулу. В описании заявки [1] перечисляются также некоторые конкретные соединения, которые могут

входить в состав упомянутой выше общей структурной формулы. Этот перечень составляет свыше сотни соединений, включая соединение по формуле 1 по оспариваемому патенту (стр. 96).

Однако, содержащаяся в заявке [1] информация о соединении формулы 1 по оспариваемому патенту ограничивается только его упоминанием без характеристик способа его использования. В данной публикации [1] отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на продолжительность активности против блох соединения по оспариваемому патенту.

В статье [2] содержатся сведения об активности против блох в течение 48 ч, но эти сведения относятся к другому препарату и не имеют отношения к соединению по оспариваемому патенту.

Статья [3] посвящена разработке модели на основе мышинного организма для определения системной активности возможных соединений для борьбы с блохами. Однако, в данной статье [3] не содержится сведений, позволяющих сделать вывод как о том, что какое-либо из используемых соединений является именно соединением по оспариваемому патенту, так и о пестицидном действии в течении 48 часов после введения активного соединения.

Таким образом, ни в одном из источников информации [1]-[3] не содержится сведений о признаке «пестицидно эффективное количество, действующее против блох в течение 48 ч после перорального или парентерального введения млекопитающему», применительно к химическому соединению I.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Ближайшим аналогом является раскрытый в заявке [1] способ защиты млекопитающего от блох, включающий пероральное или парентеральное введение активного соединения в дозе обработки $0,11 \text{ г/см}^2$.

Отличием способа по пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту является признак, касающийся соединения «формулы 1 в пестицидно эффективном количестве, действующем против блох в течение 48 ч после перорального или парентерального введения млекопитающему». То есть, ключевым фактором для изобретения по оспариваемому патенту является период действия соединения по оспариваемому патенту в течение конкретного времени.

При этом, как уже говорилось выше, ни в одном из источников информации [2],[3] не содержится информации о временных параметрах действия против блох соединения по формуле 1 по оспариваемому патенту.

Так, в статье [2] содержатся сведения об активности против блох в течение 48 часов. Однако эти сведения относятся к другому препарату и не имеют отношения к соединению по оспариваемому патенту.

Статья [3] посвящена лишь разработке модели на основе мышиноного организма для определения системной активности возможных соединений для борьбы с блохами. Однако, в данной статье [3] отсутствуют сведения о пестицидном действии в течении 48 часов после введения того активного соединения, которое охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, известные из источников информации [1]-[3] сведения об эффективности действия веществ в течение 48 часов относятся к другим, отличным от химической формулы 1 по оспариваемому патенту соединениям.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В родовом понятии формулы по оспариваемому патенту указано на назначение изобретения, которое относится к способу защиты животных от вредителей-паразитов.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил (см. выше) при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Согласно формуле по оспариваемому патенту, млекопитающему вводят препарат (соединение формулы 1), «в пестицидно эффективном количестве, действующем против блох в течение 48 часов после перорального или парентерального введения». То есть, во всем промежутке указанного периода времени («в течение 48 часов») препарат, согласно изобретению, должен проявлять свое активное действие независимо от вида млекопитающего, его живого веса, разновидностей паразитов, области введения препарата.

При этом в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений, позволяющих сделать вывод о возможности обеспечения защиты млекопитающего от блох в течение именно 48 часов (не указана, например, связь между количеством вводимого препарата и данным промежутком времени). В описании к оспариваемому патенту, также отсутствуют необходимые сведения или примеры, показывающие возможность активного действия препарата в течение 48 часов после его введения, вне

зависимости от вида млекопитающего, разновидностей блох, инсектицидной активности препарата, области и количества его введения.

В описании к оспариваемому патенту указано лишь на то, что через два часа после введения перорально тестируемого соединения на каждую мышь помещали примерно от 8 до 16 взрослых блох. Гибель блох оценивали через 48 часов после помещения блох на мышь (стр. 68, перевод). Однако на основании данных сведений невозможно утверждать, что период времени от введения препарата до окончания его действия составляет именно 48 часов.

Например, блохи могли погибнуть от действия активного вещества в первые часы после их контакта с действующим веществом. После чего мышь носила на себе погибших блох, а их гибель была лишь зафиксирована специалистами через 48 часов. То есть, на момент фиксации смерти блохи (через 48 часов), препарат уже мог давно закончить свое действие, а на мышке находилась уже погибшая блоха.

Ни один из имеющихся в описании к оспариваемому патенту примеров (тесты А-Д) не свидетельствуют о действительной активности препарата в течение 48 часов для любого вида животного, блох при любом способе введения препарата (перорально или парентерально) и в любом его количестве.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в описании не раскрыты средства и методы, необходимые для осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле по оспариваемому патенту и отсутствуют примеры его осуществления с приведением соответствующих данных, что не позволяет признать изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (подпункт 2 пункта 19.5.1 Правил).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, о наличии в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи, показал следующее.

Международная заявка PCT/US 2008/068268 (далее – заявка на дату подачи) переведена на национальную фазу с присвоением заявке Российской Федерации номера №2010102529, по которой был выдан оспариваемый патент.

Формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки: «в пестицидно эффективном количестве, действующем против блох в течение 48 ч после перорального или парентерального введения млекопитающему», приведенные в независимом пункте 1 формулы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, отсутствуют в «первоначальных материалах заявки».

Доводы лица, подавшего возражение, о наличии признаков в формуле по оспариваемому патенту, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи (международная заявка PCT/US 2008/068268) связаны с тем, что отсутствует подтверждение активности соединения в период первых 48 часов действия.

Действительно, в заявке на дату ее подачи, отсутствуют сведения о том, что активное вещество, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, действует против блох «в течение 48 ч» после его введения (перорального или парентерального) млекопитающему.

Таким образом, отсутствие в материалах заявки на дату ее подачи сведений о действии активного вещества на протяжении именно всего временного периода, охватывающего 48 часов, позволяет сделать вывод о неправомерности наличия в формуле изобретения по оспариваемому патенту признака, касающегося действия против блох «в течение 48 ч» после перорального или парентерального введения млекопитающему.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о наличии в формуле по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи.

В отношении представленной в отзыве уточненной формулы необходимо отметить следующее.

Согласно действующему законодательству заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения (подпункт 1 пункта 20 Правил ИЗ).

Уточнение формулы изобретения по оспариваемому патенту осуществлено патентообладателем путем изменения признака «в течение 48 ч» на признак «в течение 24 ч». Данная формула не принята к рассмотрению, поскольку сведения о действии активного вещества на протяжении этого временного периода (24 часа) не раскрыты на дату подачи заявки, изменяют сущность изобретения (подпункт 3 пункта 20 Правил ИЗ). Приведенные в настоящем заключении доводы (см. выше) применимы к уточненному патентообладателем и включенному в формулу признаку «в течение 24 ч».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2508102 признать недействительным полностью.