

**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 ПАШЕ, Борис, США; БАРБО, Александр, Франция (далее – заявитель), поступившее 17.01.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 22.07.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009139633/14. При этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Электронная система для воздействия на клеточные функции в теплокровном млекопитающем субъекте», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.07.2013. Формула изобретения содержит независимый пункт 1 и зависимые пункты 2-12.

Независимый пункт 1 формулы «Электронная система (11), активируемая электропитанием и предназначенная для ингибирования роста раковых клеток или их разрастание в теплокровном млекопитающем субъекте...» содержит ряд признаков, характеризующих «одну или несколько схем управляемого генератора.., один или несколько процессоров данных или интегральных схем.., один или несколько генераторов сигнала управления амплитудной модуляцией.., один или несколько программируемых генераторов сигнала управления частотой амплитудной модуляции...». При этом «...электронная система дополнительно содержит

контакт или подключение для соединения с электропроводным аппликатором...». В независимом пункте формулы перечислены различные списки частот амплитудной модуляции, применяемые для лечения конкретных заболеваний: «...грудного рака, печеночного рака, рака яичников, рака простаты, почечного рака, рака щитовидной железы, полостного рака, рака толстой кишки, рака поджелудочной железы, легочного рака, лейомиосаркомы, мезотелиомы, нейроэндокринной опухоли, лейкемии и хронического лимфоидного рака, миеломы и множественного рака, болезни Ходжкина, мозгового рака».

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 22.07.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение.

Данное решение мотивировано тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку система, охарактеризованная в формуле изобретения, с очевидностью для специалиста следует из уровня техники с учетом известности некоторых вариантов частот.

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патентный документ US № 5690692 (далее- [1]);
- патентный документ EP № 592851 (далее- [2]);
- патентный документ RU 2127616 (далее- [3]);
- патентный документ RU 2112563 (далее- [4]);

-«Время и частота. Перевод А.А.Анкудинова, 03.03.2007, распечатка из Интернет <http://www.gsl.net/zllbru/PRECION> (далее- [5]).

В решении, в частности, отмечено следующее.

Заявленное решение отличается от известного из патентного документа [1], ближайшего аналога выбором частот амплитудной модуляции в диапазоне 0,01 Гц-150 кГц и информацией управления, содержащей «комбинацию по меньшей мере 50% эталонных частот амплитудной

модуляции, перечисленных в формуле изобретения (примеры 1-17», а также информацией о результате воздействия излучениями, «приводящих к низким уровням поглощения существенно меньшим чем 1,6 мВт/г массы живой ткани».

При этом из патентного документа [2] известна терапевтическая система низкоэнергетического воздействия на клеточные функции или в теплокровном млекопитающем субъекте.

Из патентного документа [3] известно устройство для миллиметровой (КВЧ) терапии нарушений функций пациента, в котором диапазон частот амплитудной модуляции составляет 0,01-0,1 Гц.

Из патентного документа [4] известен способ терапии гнойных ран, который проводится с помощью устройства, формирующего амплитудное модулирование с частотой в диапазоне от 1 Гц до 100 кГц.

Из статьи [5] известна возможность осуществления управления частотой с заранее определенной точностью.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил возражение на решение Роспатента.

В возражении отмечено, что в патентных документах [1]-[4] не раскрыты все те варианты частот, которые указаны в заявленной формуле изобретения.

В дополнении к возражению, поступившем в корреспонденции от 19.07.2014 заявитель представил скорректированную формулу изобретения.

По мнению заявителя, приведенная им уточненная совокупность существенных признаков не изменяет сущности заявленного предложения.

Представленная формула уточнена путем «ограничения системы, в которой источник информации управления включает в себя информацию управления эталонной частотой амплитудной модуляции, которая содержит по меньшей мере одну существенную часть (свыше 50%) точно определенных эталонных частот амплитудной модуляции...».

Заявитель просит принять измененную формулу изобретения к рассмотрению.

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

С учетом даты международной подачи заявки (26.03.2008) правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003, № 161, зарегистрированным Минюстом России 17.12.2003, рег. № 5334 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

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 пункту 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражений, на решение Роспатента об отказе в выдаче патента, коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения

условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В корреспонденции, поступившей 19.07.2014 до даты заседания коллегии, заявитель представил уточненный вариант формулы изобретения с просьбой принять его к рассмотрению.

В качестве пояснений к уточненной формуле заявитель указал, что частоты, перечисленные в примерах, приведенных в независимом пункте 1 формулы изобретения относятся к конкретизированным формам рака. Следовательно, частоты из одного списка применяются только для пациентов, страдающих от той формы рака, которая указана в одном из каждого примеров.

В этой связи можно отметить, что частоты амплитудной модуляции, перечисленные в каждом из примеров формулы, определены и конкретизированы. При этом указанные частоты направлены на конкретные виды рака. Таким образом, управляющие частоты, перечисленные в каждом из приведенных в формуле примеров, определены в контексте изобретения для работы по подавлению роста раковых клеток или их распространению в пациентах, которые конкретно страдают от того вида рака, который указан в конкретном соответствующем примере уточненной формулы.

Таким образом, из формулы изобретения, по которой Роспатентом было вынесено решение об отказе в выдаче патента, заявитель исключил те варианты «комбинации» эталонных частот амплитудной модуляции, которые не позволяли признать изобретение патентоспособным во всем диапазоне этих частот.

Коллегия приняла к рассмотрению данную формулу (пункт 4.9 Правил) и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск.

По результатам проведенного поиска был представлен 25.11.2014 отчет и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по уточненной

заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2014, отменить решение Роспатента от 22.07.2013, и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной формулой, представленной заявителем 02.07.2014.**

(21) 2009139633/14

(54) МПК

*A61 N 1/40* (2006.01)

*A61 N 2/04* (2006.01)

*A61 N 5/00* (2006.01)

*A61 N 5/02* (2006.01)

*A61 N 5/06* (2006.01)

(57)

1. Электронная система (11), активируемая электропитанием и предназначенная для ингибирования роста раковых клеток или их разрастание в теплокровном млекопитающем субъекте, содержащая...(далее см. уточненную формулу изобретения по тексту стр. 24-43, направленную на дополнительный информационный поиск на заседании коллегии от 02.07.2014).

(56) US 5690692 A, 25.11.1997

EP 592851 A2, 20.04.1994

RU 2127616 C1, 20.03.1999

RU 2112563 C1, 10.06.1998

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в редакции заявителя.