

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1248, пунктом 5 статьи 1363, пунктом 2 статьи 1398 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действующей на дату подачи возражения (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, дата вступления в силу 06.09.2020, в редакции, действующей на дату подачи возражения (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО Фирма «Август» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.11.2022, против продления срока действия патента Российской Федерации № 2283840, при этом установлено следующее.

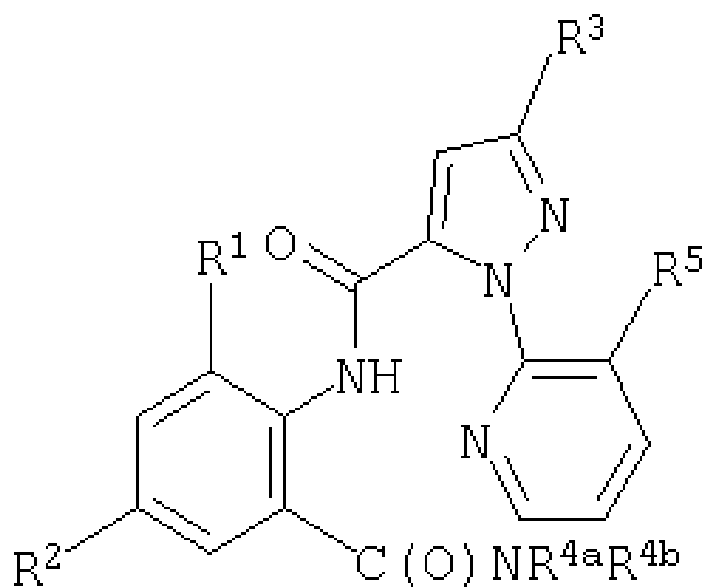
Патент Российской Федерации № 2283840 (далее – патент № 2283840) на группу изобретений «АНТРАНИЛАМИДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ, КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ, СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ» выдан по заявке 2004107505/04 на имя компании Е.И.ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КОМПАНИ, US.

В дальнейшем, согласно Государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права (дата и номер государственной регистрации договора: 11.01.2019 РД0282371), исключительное право на патент № 2283840 приобрели компании ЭфЭмСи Корпорейшн (US), ЭфЭмСи Агро Сингапур Пти. Лтд. (SG) (далее – патентообладатель). На дату подачи возражения исключительное право на патент № 2283840 принадлежит данным компаниям.

Датой подачи заявки № 2004107505/04, по которой был выдан патент № 2283840, является дата (13.08.2002) международной подачи заявки РСТ US 02/25615, которая переведена 15.03.2004 на национальную фазу.

Патент № 2283840 выдан с формулой изобретения на следующую группу изобретений:

«1. Антрамидамидное соединение, выбранное из соединений формулы 1 или их N-оксидов



1

где R¹ означает CH₃, F, Cl или Br;

R² означает F, Cl, Br, I или CF₃;

R³ означает CF₃, Cl, Br или OCH₂CF₃;

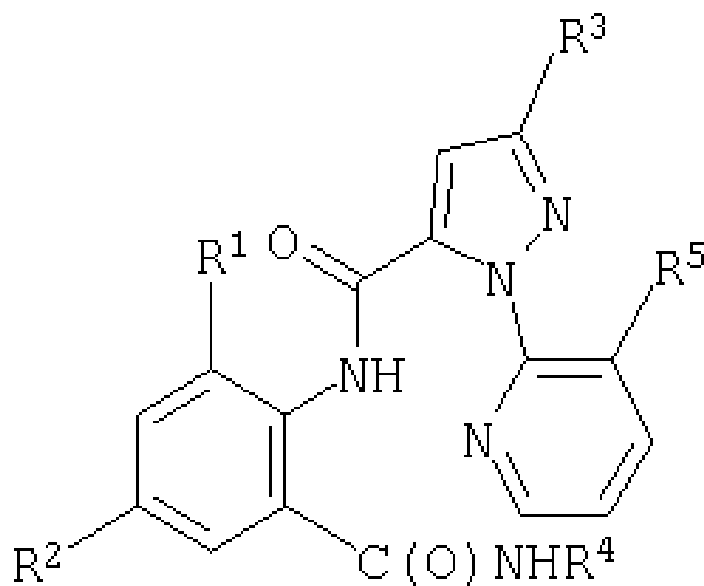
R^{4a} означает C_1 - C_4 алкил;

R^{4b} означает H или CH_3 ; и

R^5 означает Cl или Br,

или его приемлемая для использования в сельском хозяйстве соль.

2. Антрамиламидное соединение по п.1, выбранное из соединений формулы 1a или их N-оксидов



1a

где R^1 означает CH_3 , F, Cl или Br;

R^2 означает F, Cl, Br, I или CF_3 ;

R^3 означает CF_3 , Cl, Br или OCH_2CF_3 ;

R^{4a} означает C_1 - C_4 алкил;

R^{4b} означает H или CH_3 ; и

R^5 означает Cl или Br,

или его приемлемая для использования в сельском хозяйстве соль.

3. Соединение по п.1, где R^{4a} означает C_1 - C_4 алкил, а R^{4b} означает H; или R^{4a} означает CH_3 и R^{4b} означает CH_3 .

4. Соединение по п.3, где R^5 означает Cl.

5. Соединение по п.4, где R^{4a} означает CH^3 , CH_2CH_3 , $CH(CH_3)_2$ или $C(CH_3)_3$.

6. Соединение по п.5, где R^2 означает Cl или Br.
7. Соединение по п.6, где R^1 означает CH_3 .
8. Соединение по п.7, где R^1 означает Cl.
9. Соединение по п.1, которое выбрано из группы, состоящей из:
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Br, R^3 означает CF_3 , R^{4a} означает $CH(CH_3)_2$, R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Br, R^3 означает CF_3 , R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Br, R^3 означает Br, R^{4a} означает $CH(CH_3)_2$, R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH^3 , R^2 означает Br, R^3 означает Br, R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Br, R^3 означает Cl, R^{4a} означает $CH(CH_3)_2$, R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Br, R^3 означает Cl, R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl, R^3 означает CF_3 , R^{4a} означает $CH(CH_3)_2$, R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl, R^3 означает CF_3 , R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl, R^3 означает Br, R^{4a} означает $CH(CH_3)_2$, R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl, R^3 означает Br, R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl, R^3 означает Cl, R^{4a} означает $CH(CH_3)_2$, R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;
 - соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl, R^3 означает Cl, R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl;

соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl , R^3 означает OCH_2CF_3 , R^{4a} означает $CH(CH_3)_2$, R^{4b} означает H и R^5 означает Cl ;

соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl , R^3 означает OCH_2CF_3 , R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl ;

соединения формулы 1, где R^1 означает Cl , R^2 означает Cl , R^3 означает Br , R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl ;

соединения формулы 1, где R^1 означает CH_3 , R^2 означает Cl , R^3 означает OCH_2CF_3 , R^{4a} означает CH_3 , R^{4b} означает H и R^5 означает Cl .

10. Композиция для борьбы с насекомыми, содержащая биологически эффективное количество соединения по п.1 и, по меньшей мере, один дополнительный компонент, выбранный из группы, состоящей из поверхностно-активных веществ, твердых разбавителей и жидких разбавителей.

11. Композиция для борьбы с беспозвоночными вредителями, содержащая биологически эффективное количество соединения по п.1 и эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента.

12. Композиция по п.11, где по меньшей мере одно дополнительное биологически активное соединение или дополнительный агент выбраны из артроподов группы, состоящей из пиретроидов, карбаматов, неоникотиноидов, блокаторов натриевых каналов нейронов, инсектицидных макроциклических лактонов, антагонистов γ -аминомасляной кислоты (GABA), инсектицидных мочевинок и миметиков ювенильных гормонов.

13. Композиция по п.11, где по меньшей мере одно дополнительное биологически активное соединение или агент выбраны из инсектицидов, нематоцидов, акарицидов или биологических агентов группы, состоящей из абамектина, ацефата, ацетамиприда, амидофлумета, авермектина, азадирахтина, азинофосметила, бифентрина, бинфеназата, бупрофезина, карбофурана, хлорфенапира, хлорфлуазурина, хлорпирифоса,

хлорпирифосметила, хромафенозида, клотианидина, цифлутрина, бета-цифлутрина, цигалотрина, лямбда-цигалотрина, циперметрина, цирوماзина, дельтаметрина, диафентиурана, диазинона, дифлубензурана, диметоата, диофенолана, эмабектина, эндосульфана, эсфенвалерата, этипрола, фенотикарба, феноксикарба, фенпропатрина, фенвалерата, фипронила, флоникамида, флуцитрината, тау-флувалината, флуфенерима, флуфеноксурана, фонофоса, галофенозида, гексафлумурана, имидаклоприда, индоксакарба, изофенфоса, луфенурана, малатиона, метальдегида, метамидофоса, метидатиона, метомила, метопрена, метоксихлора, монокротофоса, метоксифенозида, нитиазина, новалурона, новифлумурана, оксамила, паратиона, паратион-метила, перметрина, фората, фозалона, фосмета, фосфамидона, пиримикарба, профенофоса, пиметрозина, пиридалила, пирипроксифена, ротенона, спиносада, спиромезифина, сульпрофоса, тебуфенозида, тефлубензурана, тефлутрина, тербуфоса, тетрахлорвинфоса, тиаклоприда, тиаметоксама, тиодикарба, тиосультап-натрия, тралометрина, трихлорфона, трифлумурана, алдикарба, оксамила, фенамифоса, амитраза, хинометионата, хлорбензилата, цигексатина, дикофола, диенохлора, этоксазола, феназахина, оксида фенбутатина, фенпироксимата, гекситиазокса, пропаргита, пиридабена и тебуфенпирада; и биологических агентов, таких как *Bacillus thuringiensis*, в том числе подвидов *aizawai* и *kurstaki*, дельта-эндотоксина *Bacillus thuringiensis*, бакуловирусов и энтомопатогенных бактерий, вирусов и грибов.

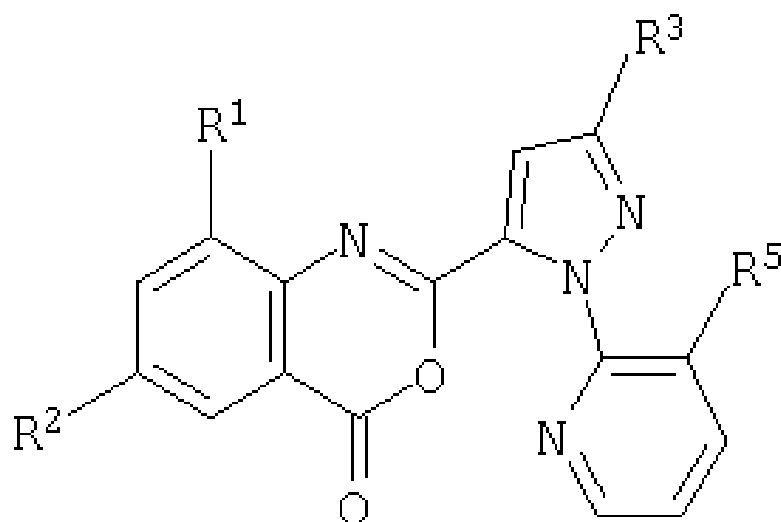
14. Композиция по п.11, где по меньшей мере одно дополнительное биологически активное соединение или дополнительный агент выбраны из инсектицидных, нематоцидных, акарицидных или биологических агентов группы, состоящей из циперметрина, цигалотрина, цифлутрина и бета-цифлутрина, эсфенвалерата, фенвалерата, тралометрина, фенотикарба, метомила, оксамила, тиодикарба, клотианидина, имидаклоприда,

тиаклоприда, индоксакарба, спиносада, абамектина, авермектина, эмамектина, эндосульфана, этипрола, фипронила, флуфеноксурона, трифлумулона, диофенолана, пирипроксифена, пиметрозина, амитраза, *Bacillus thuringiensis*, дельта-эндотоксина *Bacillus thuringiensis* и грибов-энтомофагов.

15. Способ борьбы с насекомыми, предусматривающий контактирование насекомых или окружающей их среды с биологически эффективным количеством соединения по п.1.

16. Способ борьбы с насекомыми, предусматривающий контактирование насекомых или окружающей их среды с биологически эффективным количеством композиции по п.11.

17. Соединение формулы 2



2

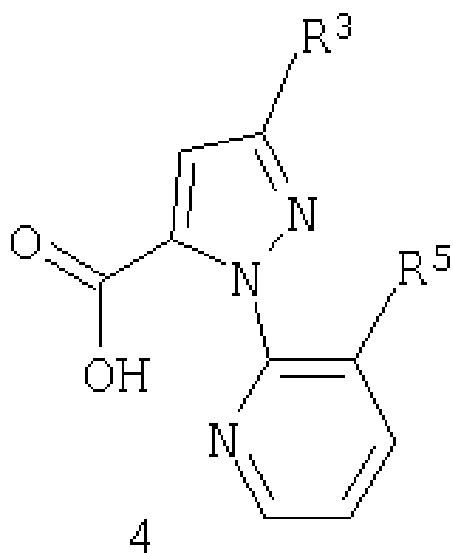
где R¹ означает CH₃, F, Cl или Br;

R² означает F, Cl, Br, I или CF₃;

R³ означает CF₃, Cl, Br или OCH₂CF₃; и

R⁵ означает Cl или Br.

18. Соединение формулы 4



где R^3 означает CF_3 , Cl, Br или OCH_2CF_3 ; и

R^5 означает Cl или Br.

19. Способ по п.15, предусматривающий контактирование растений с соединением формулы I, его N-оксидом или его приемлемой для использования в сельском хозяйстве солью, путем орошения почвы жидкой композицией, содержащей указанное соединение.

20. Композиция по п.10 в форме жидкой композиции для орошения почвы».

Согласно записи в Государственном реестре изобретений Российской Федерации от 10.01.2014, срок действия патента № 2283840 продлен в отношении пунктов 1-7, 9-14, 20 формулы изобретения до 13.08.2027.

Против продления срока действия патента № 2283840, в соответствии с пунктом 5 статьи 1363 Кодекса, было подано возражение, мотивированное неправомерностью продления срока действия патента в отношении независимых пунктов 1, 10 и зависимых от них пунктов 2-7, 9 и 20 формулы изобретения. В возражении отсутствуют доводы о неправомерности продления срока действия патента № 2283840 в отношении пунктов 11-14 формулы изобретения.

К возражению приложены следующие материалы:

- извлечения из «Дополнения к Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». М, 2010. Часть 3, на двух листах (далее – Дополнения к каталогу [1]);

- извлечения из «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». 2011 год, на двенадцати листах (далее – Список пестицидов [2]).

Суть содержащихся в возражении доводов сводится к следующему:

-неправомерность продления срока действия патента № 2283840 в отношении пунктов 1-7, 9, 10, 20 формулы изобретения связана с наличием более раннего разрешения на применение пестицида с торговым наименованием Кораген, КС, с предполагаемой датой государственной его регистрации 30.07.2010 г., согласно Дополнению к каталогу [1] и Списку пестицидов [2];

-химическое соединение — хлорантранилипрол является активным ингредиентом пестицида Кораген, КС и входит в объем притязаний, изложенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту № 2283840, а продленные зависимые пункты 2-7 и 9 формулы изобретения по патенту № 2283840 содержат частные значения радикалов его структуры;

-пестицид Кораген, КС входит в объем притязаний по независимому пункту 10 формулы изобретения по патенту № 2283840, так как предназначен для борьбы с насекомыми и содержит биологически эффективное количество соединения хлорантранилипрола (200 г/л), а поскольку пестицид выполнен в форме жидкой препаративной формы КС (концентрат суспензии), то он содержит, по меньшей мере, один дополнительный компонент - жидкий разбавитель.

В отношении зависимого пункта 20 формулы изобретения по патенту № 2283840 в возражении отмечено, что согласно регламентам применения

пестицида Кораген, СК, не предназначен для орошения почвы и поэтому не может быть продлен.

Вышеотмеченные возражение и информативные материалы, приобщенные к возражению, были размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», тем самым патентообладателю была предоставлена возможность для ознакомления с данными материалами для представления своего мнения.

О дате заседания коллегии стороны были уведомлены в установленном порядке по указанному адресу для переписки с ними.

Отзыв от патентообладателя представлен 03.02.2023.

К отзыву приобщено:

- свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката № 56 от 07 июня 2013 года Пестицид Волиам Флекси, СК (200 г/л тиаметоксама+100 г/л хлорантранилипрола), государственная регистрация получена за № 041-01-56-1 на срок по 06 июня 2023 года (далее – Свидетельство [3]).

Суть доводов, содержащихся в отзыве, сводится к следующему:

- возражение не содержит достоверных сведений о действительной дате регистрации пестицида Кораген КС;

- в представленных с возражением копиях документов «Дополнение к государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2010 год» [1] и «Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2011 год» [2], дата регистрации пестицида Кораген КС не указана, а из представленных копий указанных документов [1] и [2] не следует взаимосвязь копий страниц, на которых имеется информация о пестициде Кораген КС с действующим веществом хлорантранилипрол, с копиями титульных листов указанных документов [1] и [2], на которых проставлена дата их издания;

- в возражении отсутствует подтверждение того факта, что государственная регистрация пестицида Волиам Флекси, СК, осуществленная 7 июня 2013 г., не является первым разрешением на применение пестицида хлорантранилипрол на территории РФ;

- ходатайство о продлении срока действия патента №2283840 в отношении пунктов 1-7, 9-14, 20 формулы изобретения было подано на основании государственной регистрации в РФ пестицида Волиам Флекси, СК (200 г/л тиаметоксама + 100 г/л хлорантранилипрола), которое удостоверено Свидетельством [3] о государственной регистрации пестицида № 56 от 7 июня 2013 г., номер государственной регистрации 041-01-56-1;

- независимый пункт 1 формулы изобретения патента №2283840 относится к соединению пестицид хлорантранилипрол, который является действующим веществом пестицида Волиам Флекси, СК;

- тиаметоксам, который также является действующим веществом пестицида Волиам Флекси, СК, известен из уровня техники как инсектицид из класса неоникотиноидов.

Таким образом, по мнению патентообладателя, композиция по пунктам 11-14 формулы изобретения по патенту №2283840 относится к композиции, содержащей эффективное количество соединения хлорантранилипрол по независимому пункту 1 формулы и эффективное количество дополнительного биологически активного соединения тиаметоксама, то есть, к зарегистрированному пестициду Волиам Флекси, СК. При этом государственная регистрация пестицида Волиам Флекси, СК является первым разрешением на применение композиции, содержащей хлорантранилипрол и тиаметоксам, то есть, на изобретения по пунктам 11-14 формулы изобретения по патенту №2283840.

От лица, подавшего возражение, поступило 10.03.2023 дополнение к возражению с приобщением следующих материалов (копий):

- Приложение 1 (Д1). Фролов Ю.Г. «Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы» М., 1988, на трех листах (далее – [4]);

- Приложение 2 (Д2). Мартыненко В.И., Промоненков В.К., Кукаленко С.С. и др. «Пестициды: Справочник», М, 1992, на трех листах (далее – [5]);

- Приложение 3 (Д3). Руководство по разработке и использованию спецификаций ФАО и ВОЗ для пестицидов. 2016, на восемнадцати листах, с переводом на русский язык (далее – [6]);

- Приложение 4 (Д4). Протокол осмотра доказательств с Приложениями № 1-8 к нему от 03.03.2003г., на 73 листах (далее – [7]);

- Приложение 5 (Д5). Грей Дж. Р., Дарли Г.С.Г. «Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей)». М., 1985, на четырех листах (далее – [8]);

- Приложение 6 (Д6). «Англо-русский словарь по химии и химической технологии». Под ред. академика В.В. Кафарова М., 1997, на пяти листах (далее – [9]);

- Приложение 7(Д7). Статья «Смачивающие и диспергирующие агенты» журнал *Chimia*, т.56, № 5, стр. 170-176, 2002, на 8 листах, с переводом на русский язык (далее – [10]);

- Приложение 8 (Д8). Патент РФ № 2773720 (далее – [11]).

По мнению лица, подавшего возражение, информация, представленная в источниках [4]-[11] свидетельствует о том, что каждый из дополнительных компонентов, указанных в пункте 10 формулы изобретения патента №2283840, входит в состав пестицида Кораген, КС.

При этом для продления патента №2283840 в отношении независимого пункта 10 формулы изобретения патента №2283840 достаточно хотя бы одного дополнительного компонента в составе пестицида Кораген, КС, поскольку в соответствии с пунктом 10 формулы

изобретения по патенту №2283840, композиция содержит «по меньшей мере, один дополнительный компонент, выбранный из группы, состоящей из поверхностно-активных веществ, твердых разбавителей и жидких разбавителей».

Кроме того, от лица, подавшего возражение поступила 23.08.2023 корреспонденция, содержащая дополнительные доводы с учетом сведений из следующих приобщенным материалов:

- Извлечения из энциклопедии «Большая Российская энциклопедия» Т.20. М, 2012 (на пяти листах), Д9 согласно приложению к данной корреспонденции (далее – [12]);

- Статья «Dissipation Behavior, Residue, and Risk Assessment of Benziothiazolinone in Apples» из журнала «International Journal of Environmental Research and Public Health» 2021 год, том 18, № статьи 4478, дата публикации 23.04.2021. Д10 согласно приложению к данной корреспонденции (далее – [13]);

- заявка на изобретение CN 101695297 А, дата публикации 21.04.2010. Д11 согласно приложению к данной корреспонденции (далее – [14]);

-заявка на изобретение CN102763657 А, дата публикации 07.11.2012 с переводом патентной заявки-аналога Евразийского патентного ведомства 201590368, дата публикации 29.05.2015. Д12 (далее – [15]);

- Статья «Isothiazolinones as Novel Candidate Insecticides for the control of Hemipteran Insects» из журнала «Antibiotics» 2021 год, том 10, № статьи 436, дата публикации 14.04.2021, Д13 согласно приложению к данной корреспонденции (далее – [16]).

Суть дополнительных к возражению доводов сводится к следующему:

-патентообладатель не имел прав на продление срока действия данного патента, поскольку держателем свидетельства на пестицид Волиам Флекси, СК является дочерняя компания Syngenta - ООО «Сингента», а

пестицид Волиам Флекси, СК производится за рубежом также по заказу Syngenta;

- пестицид Кораген, СК содержит «дополнительное биологически активное соединение» и его регистрация является первым разрешением на применение изобретения по независимому пункту 11 формулы изобретения патента «Композиция для борьбы с беспозвоночными вредителями, содержащая биологически эффективное количество соединения по п.1 и эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента», так как первым разрешением для продления срока действия патента по пункту 11 является свидетельство №1994 от 30.07.2010 о государственной регистрации пестицида Кораген, СК (200 г/л хлорантранилипрола), поскольку в состав этого пестицида, согласно представленному источнику информации Д4 (Приложение 6, стр. 16), входит вещество 1,2-бензизотиазолин-3-он, которое, в свою очередь, является противомикробным агентом согласно источникам информации Д10-Д11 и инсектицидом согласно статье Д13;

- продление срока действия патента РФ №2283840 было осуществлено в отношении группы изобретений, следовательно, если установлено нарушение условий продления срока действия исключительного права в отношении хотя бы одного изобретения, то этого достаточно, чтобы признать недействительным продление срока действия исключительного права в отношении продленной группы изобретений (в подтверждение своей позиции, лицо, подавшее возражение, ссылается на положение абзаца 4 пункта 5 статьи 1363 ГК РФ в действующей редакции).

Возражение с Дополнениями к нему и приобщенные лицом, подавшим возражение информативные материалы (далее-Материалы возражения), были размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», тем самым патентообладателю была предоставлена возможность для ознакомления с данными материалами для представления своего мнения.

В ответ на Дополнения к возражению от патентообладателя поступила 14.12.2023 корреспонденция, содержащая дополнительные доводы (далее – Дополнение к отзыву), суть которых сводится к следующему:

- в действующем законодательстве не содержится как требований в отношении того, чтобы владелец Свидетельства о государственной регистрации пестицида и патентообладатель были одним и тем же лицом, так и необходимость представления патентообладателю каких-либо документов, подтверждающих взаимосвязь между ним и владельцем Свидетельства;

- из описания к патенту №2283840 следует, что биологически активное соединение или агент, указанные в независимом пункте 11 формулы изобретения патента №2283840, используется в качестве второго действующего вещества пестицидной композиции, которое обязательно указывается как действующее вещество в Свидетельстве о государственной регистрации пестицида, содержащего композицию действующих веществ;

- пестицид Кораген, СК не имеет отношения к композиции по независимому пункту 11 формулы изобретения патента №2283840, содержащей два действующих вещества, а вещество 1,2-бензизотиазолин-3-он, содержащееся в пестициде Кораген, КС в количестве 1,1 г на 1000 мл композиции не соответствует содержанию признака «эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента»;

- Кораген, КС не является первым разрешением на применение какого-либо из вариантов изобретения, относящегося к композиции для борьбы с беспозвоночными вредителями, содержащей биологически эффективное количество соединения по независимому пункту 1 формулы патента №2283840 и эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента.

На основании изложенного патентообладатель делает вывод о том, что свидетельство о государственной регистрации пестицида Волиам Флекси, КС (200 г/д тиаметоксама и 100 г/л хлорантранилипрола) № 56, выданное 07.06.2013, является первым разрешением для изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 11 формулы изобретения по патенту №2283840.

Патентообладатель обращает внимание на то, что положение пункта 2 статьи 1363 Кодекса в действующей редакции предусматривает продление срока действия патента «на изобретение, относящееся к...», из чего следует, что заявление должно быть рассмотрено в отношении каждого изобретения, если формула изобретения патента содержит группу изобретений.

При этом, патентообладатель отмечает, что поданное им заявление на продление срока действия патента РФ № 2283840, а также Решение Роспатента о продлении срока действия патента в отношении пунктов 11-13 формулы изобретения по патенту №2283840 полностью соответствует всем требованиям пункта 2 статьи 1363 Кодекса в действующей редакции, а именно:

- патент РФ № 2283840 выдан на изобретение, относящееся к пестициду;
- получено в установленном законом порядке разрешение на применение пестицида Волнам Флекси, КС ,
- со дня подачи заявки на выдачу патента (2004107505/04, 13.08.2002) до дня получения первого разрешения на применение изобретения по пунктам 11-13 (07.06.2013 г.) прошло более пяти лет;
- срок продлен на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет (5 лет);
- заявление о продлении срока подано патентообладателем;

- заявление подано в период действия патента до истечения шести месяцев, с даты получения разрешения на применение изобретения (14.10.2013 г.).

На основании вышеизложенного патентообладатель считает, что продление срока действия патента РФ 2283840 в отношении пунктов 11-13 формулы патента №2283840 осуществлено в полном соответствии с требованиями Кодекса и просит исключить из списка пунктов, в отношении которых продлен срок действия патента зависимый пункт 14 формулы изобретения патента №2283840, и отказать в удовлетворении возражения в отношении пунктов 11-13 формулы изобретения полностью.

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

С учетом даты подачи заявления о продлении срока действия патента на изобретение РФ № 2283840 (14.10.2013), к спорным правоотношениям подлежат применению Кодекс в редакции на 14.10.2013 и Административный регламент исполнения службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе (Утвержден приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 322) (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1363 Кодекса в редакции на 14.10.2013, срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:

двадцать лет - для изобретений;

десять лет - для полезных моделей;

пятнадцать лет - для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента.

Согласно пункту 2 статьи 1363 Кодекса в редакции на 14.10.2013, если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения

на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Согласно пункту 4 статьи 1363 Кодекса в редакции на 14.10.2013 порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 10.2 Регламента в соответствии с пунктом 1 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент и при условии соблюдения требований, установленных Кодексом, составляет двадцать лет.

Согласно пункту 10.7 Регламента заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента (далее - заявление) подается в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Согласно пункту 10.9 Регламента к заявлению, в частности, прилагаются:

- заверенная копия официального(ых) документа(ов), содержащего(их) сведения: о лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате, на применение которых получено разрешение, позволяющие отнести изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, к указанному лекарственному средству, пестициду или агрохимикату (например, фармакопейная статья на лекарственное средство, нормативная документация, инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката); о регистрационном номере и дате получения первого разрешения

уполномоченного органа на применение указанного лекарственного средства, пестицида или агрохимиката (т.е. разрешения, позволяющего начать использовать такое изобретение);

- указание изобретения (соответствующего независимого пункта формулы изобретения), в отношении которого испрашивается продление срока действия исключительного права и удостоверяющего это право патента, утверждение о том, что указанное разрешение является первым в отношении этого изобретения и пояснения, из которых следует, что указанное лекарственное средство, пестицид или агрохимикат охарактеризован в соответствующем независимом пункте формулы изобретения.

Согласно пункту 10.12 Регламента проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде соединения (группы соединений, описываемых общей структурной формулой), к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении соединения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, с активным ингредиентом лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении. При этом проверяется, содержит ли описание изобретения информацию о том, что соединение обладает такой активностью, которая позволяет его использовать в указанном лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате. Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, указанному в разрешении, если соединение является активным ингредиентом такого лекарственного средства, пестицида или агрохимиката и описание изобретения содержит указанную выше информацию.

Согласно пункту 10.13 Регламента проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде композиции, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено

разрешение, заключается в сравнении характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении (назначения, состава, формы, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции). Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если независимый пункт формулы изобретения включает характеристику указанного в разрешении лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Согласно пункту 10.14 Регламента продление срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, выданного на группу изобретений, включающую как соединение, так и композицию лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, содержащую это соединение, осуществляется в соответствии с пунктом 10.11 настоящего Регламента и проводится в отношении каждого изобретения группы согласно положениям пунктов 10.12 - 10.13 настоящего Регламента соответственно.

Согласно статье 12 «Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов» Федерального закона от 30 декабря 2008 № 309-ФЗ, государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов проводится специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, на основе заключений экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на срок два года в случае необходимости проведения дополнительных исследований по оценке опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на здоровье людей и окружающую среду. В остальных случаях государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется на срок 10 (десять) лет.

Гражданину или юридическому лицу по решению специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, выдается регистрационное свидетельство о государственной регистрации пестицида и/или агрохимиката. Форма данного регистрационного свидетельства устанавливается специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов.

Пестицид или агрохимикат вносится в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Анализ доводов сторон показал следующее.

Группа изобретений по патенту № 2283840 относится к пестицидам, а именно к антраниламидным соединениям и композициям, их включающим. Композиции по патенту № 2283840 используются для борьбы с беспозвоночными вредителями, в частности, с насекомыми.

На основании заявления (ходатайства), поданного 14.10.2013 патентообладателем, действие патента № 2283840 было продлено в отношении пунктов 1-7, 9-14, 20 формулы изобретения, на срок до даты 13.08.2027, о чем в Государственный реестр Российской Федерации внесена 10.01.2014 соответствующая запись.

Независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту № 2283840 относится к соединению - пестициду хлорантранилипрол, который является действующим веществом пестицида Волиам Флекси, СК.

Тиаметоксам также является действующим веществом пестицида Волиам Флекси, СК и который известен из уровня техники как инсектицид из класса неоникотиноидов.

Изобретения по пунктам 11-14 формулы по патенту № 2283840 включают признаки независимого пункта 1 формулы и охарактеризованы следующим образом:

«Композиция для борьбы с беспозвоночными вредителями, содержащая биологически эффективное количество соединения по п.1 и эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента» (пункт 11 формулы);

«Композиция по п.11, где, по меньшей мере, одно дополнительное биологически активное соединение или дополнительный агент выбраны из артроподов группы, состоящей из ... неоникотиноидов...» (пункт 12 формулы);

«Композиция по п.11, где по меньшей мере одно дополнительное биологически активное соединение или агент выбраны из инсектицидов... группы, состоящей из тиаметоксама...» (пункт 13 формулы);

«Композиция по п.11, где по меньшей мере одно дополнительное биологически активное соединение или дополнительный агент выбраны из инсектицидных...и грибов-энтомофагов» (пункт 14 формулы).

Таким образом, композиция по пунктам 11-14 формулы изобретения по патенту № 2283840 относится к композиции, содержащей эффективное количество соединения хлорантранилипрол по независимому пункту 1 формулы патента № 2283840 и эффективное количество дополнительного биологически активного соединения тиаметоксама.

В соответствии с записью в Государственном реестре изобретений Российской Федерации от 10.01.2014, срок действия патента № 2283840 в отношении пунктов 1-7, 9-14, 20 формулы был продлен до 13.08.2027, то есть на максимально возможный срок продления (5 лет).

Пунктом 2 статьи 1363 Кодекса, в действующей на дату 14.10.2013 редакции, предусмотрено, что для продления срока действия патента

патентообладателем должно быть представлено первое разрешение на применение продукта.

Ходатайство о продлении срока действия патента на изобретение № 2283840 в отношении пунктов 1-7, 9-14, 20 формулы подано 14.10.2013, на основании государственной регистрации в Российской Федерации пестицида Волиам Флекси, СК (200 г/л тиаметоксама + 100 г/л хлорантранилипрола), которое удостоверено Свидетельством [3] о государственной регистрации пестицида № 56 от 7 июня 2013 г., номер государственной регистрации 041-01-56-1.

При этом представленное патентообладателем разрешение на применение пестицида Волиам Флекси, СК для продления срока действия патента № 2283840 в отношении независимого пункта 1 формулы и зависимых от него пунктов 2-7 и 9 формулы, а также независимого пункта 10 и зависимого от него пункта 20 формулы, нельзя признать первым, в связи со следующим:

- независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту № 2283840 относится к группе химических соединений, выраженных в виде структуры Маркуша, а именно, к антаниламидным соединениям без каких-либо иных активных дополнительных компонентов.

Следовательно, первым разрешением на применение продукта может считаться разрешение, полученное на одно из соединений, входящих в структуру Маркуша по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту № 2283840.

Поэтому, для групп изобретений, охарактеризованных пунктами 1, 2-7, 9, 10, 20 формулы изобретения по патенту № 2283840, разрешением, выданным ранее на применение, является свидетельство о государственной регистрации на пестицид Кораген, КС (200 г/л хлорантранилипрола) (далее - Кораген, КС). Информация о регистрации этого пестицида Кораген, КС была опубликована в Государственном каталоге [1], согласно которому

пестицид Кораген, КС получил номер государственной регистрации 1994-10-101-276-0-1-3-0 на срок по 29.07.2020 (стр. 2).

Аналогичная информация также опубликована в Списке пестицидов [2], разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

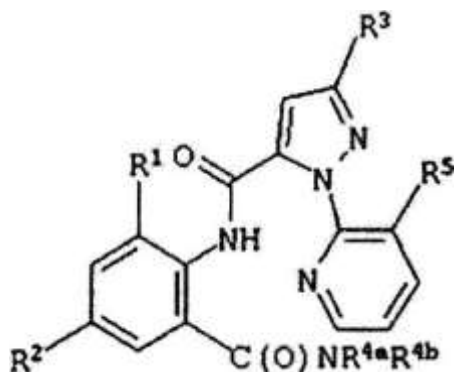
В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 109-ФЗ от 19.07.1997 года «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» государственная регистрация пестицидов осуществляется сроком на 2 года либо на 10 лет.

Согласно Государственному каталогу [1], датой окончания срока регистрации пестицида Кораген, КС является дата 29.07.2020. Следовательно, датой начала государственной регистрации пестицида Кораген, КС является дата 30.07.2010 в соответствии с принятым порядком исчисления 10-летнего срока регистрации при выдаче свидетельства.

Поскольку номер государственной регистрации (1994-10-101-276-0-1-3-0) содержит в себе номер регистрационного свидетельства (в данном случае это первые четыре цифры номера государственной регистрации), то на пестицид Кораген, КС было выдано свидетельство о государственной регистрации под номером № 1994 от 30.07.2010.

Активный ингредиент хлорантранилипрол входит в состав пестицида Кораген, КС. Указанное химическое соединение (хлорантранилипрол) является активным ингредиентом пестицида Кораген, КС и оно подпадает под независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту № 2283840, в следующих обозначениях радикалов:

«1. Антраниламидное соединение, выбранное из соединений формулы 1 или их N-оксидов



где R^1 означает CH_3 ;

R^2 означает Cl;

R^3 означает Br;

R^{4a} означает C_1 - C_4 алкил;

R^{4b} означает H; и

R^5 означает Cl,

или его приемлемая для использования в сельском хозяйстве соль».

При этом в описании изобретения к патенту № 2283840 для хлорантранилипрола (данное соединение упоминается как соединение 20, структурная формула раскрыта в таблице индексов А) приведены его активность в виде многочисленных примеров его использования для борьбы с вредителями (см. описание).

Соответственно, пестицид Кораген, КС, на который выдано свидетельство о государственной регистрации № 1994 от 30.07.2010, полностью охарактеризован независимым пунктом 1 формулы изобретения патента № 2283840, и все последующие свидетельства о государственной регистрации пестицидов и дополнения к ним не могут являться первыми разрешениями на применение в отношении независимого пункта 1 формулы изобретения к патенту № 2283840, а также зависимых от них пунктов.

Поэтому разрешение на применение пестицида Волиам Флекси, СК для продления срока действия патента № 2283840 в отношении независимого пункта 1 формулы патента № 2283840 нельзя признать

первым, а первым разрешением на применение для продления изобретения по пункту 1 формулы патента № 2283840 является свидетельство о государственной регистрации на пестицид Кораген, КС (200 г/л хлорантранилипрола) (далее Кораген, КС).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать недействительным продление срока действия патента Российской Федерации на изобретение № 2283840 в отношении пунктов 1 формулы изобретения по патенту № 2283840 в части антраниламидного соединения.

Зависимые пункты 2-7 и 9 формулы изобретения по патенту № 2283840 содержат частные значения радикалов структуры антраниламидного соединения, как показано ниже:

«2. Антраниламидное соединение по п.1, выбранное из соединений формулы 1а или их N-оксидов



где R¹ означает CH₃;

R² означает Cl;

R³ означает Br;

R⁴ означает C₁-C₄алкил; и

R⁵ означает Cl,

или его приемлемая для использования в сельском хозяйстве соль.

3. Соединение по п.1, где R^{4a} означает C₁-C₄алкил, а R^{4b} означает H.

4. Соединение по п.3, где R⁵ означает Cl.

5. Соединение по п.4, где R^{4a} означает CH₃.

6. Соединение по п.5, где R² означает Cl.

7. Соединение по п.6, где R¹ означает СН₃».

«9. Соединение по п.1, которое выбрано из группы, состоящей из соединения формулы 1, где R¹ означает СН₃, R² означает Cl, R³ означает Вг, R^{4a} означает СН₃, R^{4b} означает Н и R⁵ означает Cl».

Поскольку разрешение на применение пестицида Волиам Флекси, СК для продления срока действия патента № 2283840 в отношении независимого пункта 1 формулы и зависимых от него пунктов 2-7 формулы, нельзя признать первым, то их продление также нельзя признать правомерным.

Независимый пункт 10 формулы изобретения по патенту № 2283840 охарактеризован следующей совокупностью признаков:

«Композиция для борьбы с насекомыми, содержащая биологически эффективное количество соединения по п.1 и, по меньшей мере, один дополнительный компонент, выбранный из группы, состоящей из поверхностно-активных веществ, твердых разбавителей и жидких разбавителей».

Согласно информации, представленной в Списке пестицидов [2] (см. стр. 4) «Пестициды расположены по группам согласно их назначению, внутри групп — в алфавитном порядке по названиям их действующих веществ. Названия действующих веществ пестицидов указаны по номенклатуре ИСО (ISO) или ИЮПАК (ШРАС). Обозначения международных названий действующих веществ приведены в русской транскрипции. Информация о пестицидах дана в форме таблицы. В колонке 1 таблицы указаны название пестицида, его препаративная форма, содержание действующего вещества, регистрант, номер государственной регистрации, ограничения и дата окончания срока действия регистрации».

Кроме того, в Списке пестицидов [2] содержатся сведения о том, что пестицид Кораген имеет в своем составе 200 г/л хлорантранилипрола и выполнен в виде препаративной формы КС (см. стр. 101). Сокращение типа

препаративной формы (КС) - концентрат суспензии представлено на стр. 8 Списка пестицидов [2].

Согласно таблице индексов А, представленных в описании патента на изобретение № 2283840, действующее вещество хлорантранилипрол является твердым (стр. 58, соединение 20 “хлорантранилипрол”) и имеет температуру плавления $T_{пл.} = 162-164\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Из курса коллоидной химии [4] известно, что суспензия состоит из твердой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды (твердое в жидкости) (см. стр. 15).

В источнике информации [5] применительно к пестицидам указано, что «Концентраты суспензий (к.с.) представляют собой концентрированные суспензии одного или нескольких пестицидов в воде или минеральном масле» (см. стр. 61). Следовательно, пестицид Кораген в форме концентрата суспензии содержит в своем составе жидкий разбавитель.

Кроме того, возможно также конкретизировать этот жидкий разбавитель. В коммерчески выпускаемых пестицидах использование кодов типа препаративных форм стандартизовано.

Так, в Руководстве [6], посвященном разработке и использованию спецификаций ФАО и ВОЗ для пестицидов, и являющимся основополагающим международным документом по разработке и стандартизации препаративных форм пестицидов, в разделе «Концентрат суспензии» сказано: «Концентрат суспензии означает стабильную суспензию действующего вещества или действующих веществ в водной непрерывной фазе» (см. стр. 154), а в Приложении Е (см. стр. 275) дано определение концентрата суспензии как «стабильной суспензии действующего вещества или действующих веществ с водой, которая выступает в качестве жидкости». Коммерческие препаративные формы пестицидов в виде суспензии на минеральном масле стандартизованы как масляные дисперсии и имеют обозначение на русском языке МД (стр. 274).

Таким образом, в уровне техники (источники [4]-[6]) показано, что в качестве жидкого разбавителя в составе пестицида Кораген, КС используется вода.

Согласно пункту 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 номер № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее - Федеральный закон № 174-ФЗ) объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются проекты технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.1995 номер № 174-ФЗ государственная экологическая экспертиза проводится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе, а также документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с пунктом 7.13.1.4.2 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 номер № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее Приказ № 999) к новым веществам относятся пестициды.

В соответствии с пунктом 4.6 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 номер № 999 для формирования материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчиком (исполнителем) подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

При этом, в соответствии с пунктом 7.13.1.4.2. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 номер

№ 999, в отношении пестицидов приводится качественный и количественный состав препарата.

В источнике информации [7] (Протокол осмотра доказательств) в качестве Приложения № 5 представлено Уведомление о проведении общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС на пестициды, в том числе, на пестицид Кораген, КС (200 г/л хлорантранилипрола). Указанное уведомление инициировано ООО «Гринвуд» в интересах ООО «ЭфЭмСи» - действующего регистранта пестицида Кораген, КС в Российской Федерации.

Предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду пестицида Кораген, КС является Приложение № 6 «Предварительные материалы ОВОС на пестицид Кораген, КС (200 г/л хлорантранилипрола)» к источнику информации [7]. В данном приложении, в разделе 3.4 «Состав препарата» приведен качественный и количественный состав пестицида Кораген, КС (см. стр. 15 и 16). Из этих данных следует, что в состав пестицида в качестве разбавителя входит вода. При этом в описании изобретения по патенту № 2283840 вода также перечислена среди жидких разбавителей (см. стр. 43 описания патента № 2283840).

Из Приложения № 6 к источнику информации [7] следует, что в состав пестицида входит «смесь этилен оксид/пропилен оксид блок кополимер и этоксилированного спирта» в качестве дисперсанта (см. стр. 15). Согласно источнику информации [9] «dispersant» - в переводе на русский язык - это диспергатор, диспергирующий агент (см. стр.178).

При этом, согласно обзорному источнику информации [10] «смачивающие и диспергирующие агенты относятся к семейству поверхностно-активных веществ».

Согласно источнику информации [9] (стр. 501) «surfactant» - в переводе на русский язык означает поверхностно-активное вещество; поверхностно-активный агент.

При этом в описании изобретения по патенту № 2283840 указан перечень поверхностно-активных веществ, в который включен «блок сополимер полиоксиэтилена и полиоксипропилена», который также может именоваться как «этиленоксид/пропиленоксид блок сополимер» и входит в качестве компонента смеси в состав пестицида Кораген, КС (см. стр. 43).

В отношении другого дисперсанта, указанного на стр. 15 Приложения № 6 к источнику информации [7] как «метил метакрилат этоксилированный пересаженный сополимер», можно отметить, что речь идет о «метилметакрилат этоксилированный привитой сополимер».

Из источника информации [11] (стр. 9) известно, что этоксилированные полиметакрилатные привитые сополимеры являются неионогенными поверхностно-активными веществами, к которым относится и сополимер, имеющий тот же номер № 119724-54-8 (стр. 10 источника информации [11]), который приводится для сополимера в составе пестицида Кораген, КС.

Таким образом, в возражении показано, что дополнительные компоненты, указанные в пункте 10 формулы изобретения по патенту, входит в состав пестицида Кораген, КС.

Можно отметить, что в рамках действовавших административных процедур по продлению срока действия патента, для продления срока действия патента № 2283840, в отношении независимого пункта 10 вышеприведенной формулы изобретения целиком, достаточно наличия хотя бы одного дополнительного компонента в составе пестицида «Кораген, КС», поскольку, в соответствии с пунктом 10 вышеприведенной формулы изобретения, композиция содержит «по меньшей мере один дополнительный компонент, выбранный из группы, состоящей из

поверхностно-активных веществ, твердых разбавителей и жидких разбавителей».

При этом, поскольку пестицид выполнен в жидкой препаративной форме КС (концентрат суспензии), то он содержит, по меньшей мере, один дополнительный компонент - жидкий разбавитель.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пестицид полностью охарактеризован независимым пунктом 10 формулы изобретения по патенту № 2283840.

В отношении зависимого пункта 20 формулы изобретения по патенту № 2283840 можно отметить, что, согласно регламентам применения пестицида, «Кораген, СК» не предназначен для орошения почвы и поэтому не может быть продлен.

С учетом изложенного, пестицид «Кораген, КС», на который выдано свидетельство о государственной регистрации номер № 1994 от 30.07.2010, полностью охарактеризован независимыми пунктами 1 и 10 формулы изобретения по патенту № 2283840.

При этом все возможные последующие свидетельства о государственной регистрации пестицидов и дополнения к ним, не могут являться первыми разрешениями на применение в отношении пунктов 1-7, 9, 10, 20 формулы изобретения по патенту № 2283840.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать недействительным продление срока действия патента Российской Федерации на изобретение № 2283840 в отношении пунктов 1-7, 9, 10, 20 формулы изобретения по патенту № 2283840.

Анализ доводов, представленных дополнительно (см. доводы в настоящем заключении выше) сторонами спора, в отношении правомерности продления срока действия патента Российской Федерации на изобретение № 2283840 в части пунктов 11-14 вышеприведенной формулы изобретения по патенту № 2283840, показал следующее.

Как уже отмечено в настоящем заключении выше, изобретения по пунктам 11-14 формулы по патенту № 2283840 включают признаки независимого пункта 1 формулы патента № 2283840 и охарактеризованы следующим образом:

«11. Композиция для борьбы с беспозвоночными вредителями, содержащая биологически эффективное количество соединения по п.1 и эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента» (пункт 11 формулы);

«12. Композиция по п.11, где, по меньшей мере, одно дополнительное биологически активное соединение или дополнительный агент выбраны из артроподов группы, состоящей из ... неоникотиноидов...» (пункт 12 формулы);

«13. Композиция по п.11, где по меньшей мере одно дополнительное биологически активное соединение или агент выбраны из инсектицидов... группы, состоящей из тиаметоксама...» (пункт 13 формулы);

«14. Композиция по п.11, где по меньшей мере одно дополнительное биологически активное соединение или дополнительный агент выбраны из инсектицидных... и грибов-энтомофагов» (пункт 14 формулы).

Таким образом, композиция по пунктам 11-14 формулы изобретения по патенту № 2283840 относится к композиции, содержащей эффективное количество соединения хлорантранилипрол по независимому пункту 1 формулы патента № 2283840 и эффективное количество дополнительного биологически активного соединения тиаметоксама.

Следовательно, композиция по пунктам 11-14 формулы изобретения по патенту № 2283840 относится к зарегистрированному пестициду Волиам Флекси, СК.

Согласно действующему на дату 14.10.2013 законодательству для продления срока действия патента должны быть учтены следующие требования: патент должен быть выдан на изобретение, относящееся к

пестициду; необходимо получить в установленном законом порядке соответствующие разрешения; со дня подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение должно пройти более пяти лет; срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет; заявление о продлении срока подается патентообладателем; заявление подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения (см. пункт 2 статьи 1363 Кодекса, пункт 10.9 Регламента).

Действующим на дату 14.10.2013 законодательством не предусмотрены требования, чтобы владелец Свидетельства о государственной регистрации пестицида и патентообладатель были одним и тем же лицом.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что патентообладатель, будучи не являющийся владельцем Свидетельства о государственной регистрации пестицида, не имел прав на продление срока действия патента № 2283840.

В отношении независимого пункта 11 формулы изобретения по патенту № 2283840 необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что первым разрешением для продления срока действия патента по независимому пункту 11 формулы изобретения по патенту № 2283840 является свидетельство №1994 от 30.07.2010 о государственной регистрации пестицида Кораген, СК (200 г/л хлорантранилипрола).

Необходимо обратить внимание, что согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно

полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Так, в описании изобретения по патенту № 2283840 указано, что биологически активное вещество используется для образования многокомпонентного пестицида, обеспечивающего еще более широкий спектр сельскохозяйственной применимости (см. на стр. 49 описания), а количественные соотношения при использовании таких соединений либо агентов вместе с соединением, описываемым формулой 1 определяются нормами применения последних (см. стр. 51 описания).

То есть, из описания изобретения к патенту № 2283840 следует, что признаки «биологически активное соединение или агент», указанные в независимом пункте 11 формулы изобретения по патенту № 2283840, используется в качестве второго действующего вещества пестицидной композиции, которое обязательно указывается как действующее вещество, обеспечивающее еще более широкий спектр сельскохозяйственной применимости, в Свидетельстве о государственной регистрации пестицида, содержащего композицию действующих веществ. При этом для пестицида Кораген, СК в Свидетельстве о государственной регистрации пестицида, в качестве действующего вещества указано «200 г/л хлорантранилипрол», следовательно, данный пестицид не содержит дополнительного биологически активного соединения или агента, как это раскрыто в описании изобретения, которые могут входить в перечень в композиции по независимому пункту 11 формулы изобретения по патенту № 2283840.

Что касается признака «эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента», характеризующего дополнительный агент по независимому пункту 11 формулы изобретения по патенту № 2283840, то понятие «эффективное количество» является неотъемлемой частью указанного признака и побуждает специалиста в данной области установить количество этого

компонента, который согласно описанию к патенту № 2283840 соответствует «нормам применения» (см. стр. 51 описания).

Из источника [7] (Д4 согласно дополнениям к возражению от 10.03.2023) следует, что в состав пестицида Кораген, КС, (см. приложение 6, стр. 16) входит вещество 1,2-бензизотиазолин-3-он, назначение которого в продукте определено как противомикробный агент и количество которого составляет 1,1 г/л или 0,11%. В заявке [14] (Д11 согласно Дополнениям к возражению) указано на содержание в водных эмульсиях противомикробного агента 1, 2-бензизотиазолин-3-она составляет 0,8% и 1,5%, а из заявки [15] (Д12 согласно Дополнениям к возражению) известно, что в концентрированных суспензиях в комбинации с другим действующим веществом содержание противомикробного агента 1, 2-бензизотиазолин-3-она составляет от 20 г до 500 г на 1000 г суспензии.

Таким образом, количество 1,2-бензизотиазолин-3-она, которое необходимо для использования его в качестве антимикробного агента в соответствии с источниками [14] и [15] (Д11 и Д12 согласно Дополнениям к возражению), существенно превышает количество данного вещества в пестициде Кораген, КС и подтверждается тем фактом, что это вещество «1,2-бензизотиазолин-3-она» не указано в качестве действующего вещества для данной композиции в том значении, в котором раскрыт второй биологически активный агент в описании.

Что касается статьи [13] (Д10 согласно Дополнениям к возражению), то в ней указано, что данное вещество может выполнять функцию консерванта, антисептика и т.д., то есть обычных вспомогательных веществ в пестицидных композициях. В отношении информации об инсектицидном действии 1,2 -бензизотиазолин-3-она в статье [16] (Д13 согласно Дополнениям к возражению) следует отметить, что данная статья [16] (Д13 согласно Дополнениям к возражению) опубликована в 2021 году, т.е. после даты приоритета изобретения и не может быть включена в уровень техники.

Кроме того, сведения о возможном инсектицидном действии 1,2 - бензизотиазолин-3-она, на дату регистрации отсутствовали и, поэтому в 2010 году не была возможна регистрация пестицида Кораген, СК, содержащего в качестве дополнительного инсектицидного действующего вещества 1,2 -бензизотиазолин-3-он.

Таким образом, пестицид Кораген, СК не относится к композиции по независимому пункту 11 формулы изобретения по патенту № 2283840, поскольку в его составе отсутствуют два биологически активных вещества, одно из которых представляет собой хлорантранилипрол, а второе «эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента», как действующее вещество, обеспечивающее еще более широкий спектр сельскохозяйственной применимости, в частности, такого как тиаметоксам.

На основании изложенного следует констатировать, что разрешение на пестицид Кораген, КС не является первым разрешением на применение какого-либо из вариантов изобретения, относящегося к композиции для борьбы с беспозвоночными вредителями, содержащей биологически эффективное количество соединения по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту № 2283840 и эффективное количество, по меньшей мере, одного дополнительного биологически активного соединения или агента.

В этой связи можно сделать вывод о том, что Свидетельство о государственной регистрации пестицида Волнам Флекси, КС (200 г/д тиаметоксама и 100 г/л хлорантранилипрола) № 56, выданное 07.06.2023, является первым разрешением для изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 11 формулы изобретения по патенту № 2283840.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что при установлении нарушения условий продления срока действия исключительного права, в отношении хотя бы одного изобретения из

группы изобретений, продление срока действия исключительного права в отношении всей продленной группы изобретений следует признать также недействительным, необходимо отметить следующее.

Исходя из положений законодательства при продлении срока действия патента «на изобретение, относящееся к...» заявление должно быть рассмотрено в отношении каждого изобретения, если формула изобретения патента содержит группу изобретений (см. пункт 2 статьи 1363 Кодекса).

При этом подзаконным актом установлено, что рассмотрение заявления на продление включает проверку возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения рассматриваемого патента, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение (пункт 10.11. Регламента).

То есть, заявление на продление рассматривается в отношении каждого изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения патента, отдельно, а не в отношении группы изобретений.

Данный вывод также согласуется с нормами законодательства, которые регламентируют, что продление срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, выданного на группу изобретений, включающую как соединение, так и композицию лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, содержащую это соединение, осуществляется в соответствии с пунктом 10.11 настоящего Регламента и проводится в отношении каждого изобретения группы согласно положениям пунктов 10.12 - 10.13 настоящего Регламента соответственно (см. пункт 10.14. Регламента).

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что продление срока действия патента №2283840 в отношении группы изобретений противоречит положениям Кодекса и

Регламента, приведенным выше. Также нельзя согласиться и с тем, что является достаточным условием для признания недействительным продление срока действия исключительного права в отношении продленной группы изобретений, если установлено нарушение условий продления срока действия исключительного права в отношении хотя бы одного изобретения.

На основании вышеизложенного следует констатировать, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать неправомерным продление срока действия патента Российской Федерации на изобретение №2283840 в отношении пунктов 11-13 формулы изобретения по патенту № 2283840.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2022, признать недействительным продление срока действия патента Российской Федерации № 2283840 в части пунктов 1-7, 9, 10, 14, 20 формулы изобретения.