

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, регистрационный № 59454, опубликованными на официальном интернет – портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.09.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2488999, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2488999 на изобретение «Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений» выдан по заявке № 2011146103 с приоритетом по дате подачи заявки от 15.11.2011 выдан на имя ЗАО Фирма "Август". В настоящее

время исключительное право на указанное изобретение принадлежит АО Фирма «Август» (далее - патентообладатель).

На дату подачи возражения патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию N-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сульфонамида (флорасулам) (I) или его соль и другого гербицида из ряда сульфонилмочевин, отличающаяся тем, что другой гербицид из ряда сульфонилмочевин представляет собой метиловый эфир 2-[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)метиламино]карбонил]амино]сульфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II) или его соль, причем весовое соотношение компонентов I:II может изменяться от 1:5 до 5:1, а также твердый носитель или жидкий растворитель и поверхностно-активное вещество.

2. Гербицидная композиция по п.1, отличающаяся тем, что действующие вещества взяты в синергетически эффективных количествах.

3. Гербицидная композиция по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит другие целевые добавки.

4. Гербицидная композиция по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что она может быть использована в виде препаративной формы, выбранной из группы: смачивающиеся или водорастворимые порошки, водорастворимые или водно-диспергируемые гранулы, водные или водно-гликолевые растворы.

5. Гербицидная композиция по п.1, отличающаяся тем, что в качестве поверхностно-активного вещества композиция содержит соединение, выбранное из группы: оксиэтилированный или пропоксиэтилированный алкилфенол, полиоксиэтилированный спирт или амин, этоксипропоксиблоксополимер, сульфат или фосфат полиоксиэтилированного спирта или их соли, этоксилированный

тристирилфенол, сульфат или фосфат этоксилированного или пропоксилированного тристирилфенола или их соли, алкилсульфат или арилсульфат или их соли, алкилсульфонат или арилсульфонат или их соли, лигносульфонат или его соль, конденсированный алкилнафталинсульфонат, соль поликарбоната, производное сульфосукцината или их смеси.

6. Гербицидная композиция по п.1 в форме смачивающегося или водорастворимого порошка или водорастворимых или водно-диспергируемых гранул, отличающаяся тем, что содержит в качестве твердого носителя вещество, выбранное из группы: каолин, бентонит, карбонат щелочного или щелочно-земельного металла, лактоза, природные сахара, сульфат натрия, стеарат кальция, тринатрийфосфат при следующем соотношении компонентов, мас. %:

флорасулам или его соль (по кислотному эквиваленту) 3-70

трибенурон-метил или его соль (по кислотному эквиваленту) 10-60

поверхностно-активное вещество или их смесь 5-25

пеногаситель 0-0,2

носитель до 100

7. Гербицидная композиция по п.1 в форме водного или водно-гликолевого раствора, содержащая входящие в ее состав компоненты в следующих количествах, мас. %:

соль флорасулама (по кислотному эквиваленту) 10-30

соль трибенурон-метила (по кислотному эквиваленту) 10-30

поверхностно-активное вещество или их смесь 5-25

пеногаситель 0-0,2

триэтиленгликоль 0-15

вода до 100

8. Способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений путем обработки их гербицидами, содержащими в качестве

действующих веществ флорасулам и трибенурон-метил, отличающийся тем, что на подлежащие уничтожению сорные растения или среду их обитания наносят эффективное количество гербицидной композиции по любому из пп.1-7».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту, охарактеризованных в независимых пунктах 1 («Гербицидная композиция...») и 8 («Способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений...») условию патентоспособности «новизна» на основании сведений, известных из следующих материалов:

- Публикация заявки КНР № 102037986 А, с переводом на русский язык (далее – [1]);
- Публикация евразийской заявки ЕА 200300227 (далее – [2]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что «все без исключения признаки» независимого пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента известны из публикаций заявок [1] или [2].

В возражении отмечено, что Роспатентом уже было рассмотрено возражение против выдачи оспариваемого патента, а Судом по интеллектуальным правам РФ (далее – СИП) вынесены решения, в которых отражены факты, имеющие значение для настоящего возражения.

В возражении цитируются выдержки из следующих документов:

- из решения СИП от 07.10.2019 по делу СИП -685/2017 (далее – [3]);
- из постановления от 01.06.2018 Президиума СИП по делу СИП-814/2016 (далее – [4]);
- из решения СИП от 07.10.2019 г. по делу СИП-664/2018 (далее – [5]);
- из постановления Президиума СИП от 08.07.2020 г. по делу СИП-664/2018 (далее – [6]).

Рассуждения лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что при анализе доводов возражения и существа изобретения по оспариваемому патенту необходимо учитывать материалы СИП [3]-[6], из которых, по мнению лица, подавшего возражение, следует, что достижение синергетического эффекта является техническим результатом, который обеспечивается сочетанием активных ингредиентов, и не должен влиять на оценку соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес для переписки с патентообладателем, который представил 25.11.2020 отзыв.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в материалах СИП [3] и [4] уже сделан вывод о том, что условие патентоспособности «новизна», по сравнению с заявкой [1], выполняется.

В отзыве приводится ссылка на ряд судебных постановлений СИП, которые, по мнению патентообладателя, подтверждают соответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Решение Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2020 года по делу № СИП-685/2017 (далее –[7]);

- Ответ ФГБНУ «ВНИИБЗР» на судебный запрос по делу № СИП-685/2017 от 26 июля 2019 г. (далее –[8]);

- Ответ МСХА им. К.А. Тимирязева на судебный запрос по делу № СИП-685/2017 от 17 апреля 2018 г. (далее –[9]).

По мнению патентообладателя, возражение не подлежит удовлетворению, поскольку Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2019 по делу № СИП-685/2017 признано недействительным решение Роспатента от 13.10.2017, которым патент РФ № 2488999 был признан недействительным частично.

С учетом изложенных доводов, патентообладатель подчеркивает, что нельзя сделать вывод о достижении синергетического эффекта в результате применения технического решения, указанного в публикации [1], в любой точке диапазона 40: 1 до 1:20, в связи с чем публикация [1] не содержит всех признаков изобретения по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (15.11.2011), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого

изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле. Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

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

Роспатентом уже ранее рассматривался вопрос о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также исследовался источник информации – публикация [1].

В решении Роспатента, принятом по результатам рассмотрения возражения ООО ГК «Землякофф» от 27.04. 2015 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2488999 (оспариваемый патент) указывалось, что поскольку публикация [1] раскрывает гербицидную композицию, которой присущи все признаки композиции согласно независимому пункту 1 оспариваемого патента, а также способ борьбы с сорными растениями, которому присущи признаки способа согласно независимому пункту 8 формулы оспариваемого патента, то изобретение по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности новизна.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-685/2017 от 07.10.2019 указанное решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения от 27.04.2015 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2488999, было признано недействительным, в связи с чем Федеральной службой по интеллектуальной собственности восстановлена правовая охрана изобретения по патенту Российской Федерации № 2488999 в первоначальной формуле, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-685/2017 от 07.10.2019 вступило в силу и не оспорено на дату рассмотрения настоящего возражения.

При этом, в Решении от 07.10.2019 по делу № СИП-685/2017 Судом по интеллектуальным правам были сделаны следующие выводы: «В связи с изложенным суд полагает, что вывод Роспатента о том, что композиция согласно независимому пункту 1 и способ согласно независимому пункту 8 оспариваемого патента не соответствуют критерию патентоспособности «новизна», является неправомерным».

Таким образом, исследование соотношения признаков изобретения по оспариваемому патенту и признаков, перечисленных в публикации [1], уже осуществлялось. При этом доводы лица, подавшего возражение, касающиеся идентичности совокупностей признаков, перечисленных в формуле оспариваемого патента (независимые пункты 1 и 8) и технического решения, описанного в публикации [1], фактически направлены на пересмотр результатов осуществлённого исследования, а потому не могут учитываться при принятии решения по возражению.

Вопрос о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», исходя из сведений, содержащихся в публикации [1], уже исследовался ранее Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.

Как было показано выше, при рассмотрении дела № СИП-685/2017 Судом по интеллектуальным правам были сделаны выводы о том, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна» по сравнению с известным из публикации [1] техническим решением.

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-685/2017 от 07.10.2019 вступило в законную силу.

Все доводы, изложенные в возражении, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», исходя из сведений, изложенных в публикации [1], направлены исключительно на переоценку обстоятельств, уже установленных судом при

рассмотрении дела № СИП-685/2017, иным образом, нежели путем обжалования судебных актов по делу № СИП-685/2017 в предусмотренном законом порядке, что нельзя признать правомерным.

Как отмечено в приведённых выше судебных решениях, признаки независимых пунктов 1 и 8 изобретения по оспариваемому патенту, не совпадают с признаками, указанными в публикации [1], поскольку один из признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту: «эффективная комбинация», отсутствует для заявленного диапазона соотношений 1: 5 — 5:1 в публикации [1].

Что касается публикации [2], то лицо, подавшее возражение не привело доводов об известности изобретения по оспариваемому патенту из этой заявки [2]. Тем не менее, сравнительный анализ изобретения по оспариваемому патенту и публикации [2] показал, что в последней не содержится всей совокупности признаков, указанных в независимых пунктах 1 и 8 формулы оспариваемого патента.

В публикации [2] отсутствуют указания на возможность получения гербицидной композиции, содержащей в качестве действующих веществ эффективную комбинацию двух гербицидов.

Признак изобретения по оспариваемому патенту «весовое соотношение компонентов (гербицидов) I:II может изменяться от 1:5 до 5:1» из публикации [2] также не известен, и в ней не содержится сведений об использовании гербицидов в диапазонах соотношений, которые охватывали бы указанный диапазон или входили в указанный диапазон.

Таким образом, из публикации [2] неизвестны, как минимум, следующие признаки изобретения по оспариваемому патенту: «весовое соотношение компонентов (гербицидов) 1:11 может изменяться от 1:5 до 5:1», эффект от его использования и необходимость использования эффективной композиции двух гербицидов.

Констатируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2488999 оставить в силе.