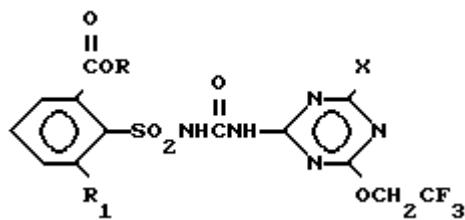


Коллегия палаты по патентным в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.03.2009 фирмы ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (далее лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение RU №2047607 «Фтороалкоксиаминотриазины», при этом установлено следующее.

Патент RU № 2047607 выдан по заявке №5011933/04 на имя Е.И.Дюпон де Немур энд Компани (US) (далее – патентообладатель) и на момент подачи возражения действовал на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

«1. ФТОРОАЛКОКСИАМИНОТРИАЗИНЫ общей формулы



где R C<sub>1</sub>C<sub>4</sub>-алкил;

R<sub>1</sub> CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CN, CH<sub>2</sub>OCH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, C<sub>1</sub>–C<sub>3</sub>-алкокси, CH<sub>2</sub>F, CHFCH<sub>3</sub> или CF<sub>2</sub>H;

X NHCH<sub>3</sub> или N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, при условии, что если R<sub>1</sub> - OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> или CH<sub>2</sub>OCH<sub>3</sub>, то R отличен от CH<sub>3</sub>.

2. Соединение по п. 1, где R C<sub>1</sub>C<sub>4</sub>-алкил, R<sub>1</sub> - CH<sub>3</sub>, X NHCH<sub>3</sub> или N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.
3. Соединение по п. 1, где R C<sub>1</sub>C<sub>4</sub>-алкил, R<sub>1</sub> - CH<sub>2</sub>F, CHFCH<sub>3</sub> или CF<sub>2</sub>H, X- NHCH<sub>3</sub> или N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.
4. Соединение по п. 2, где R C<sub>1</sub>C<sub>3</sub>-алкил, X - NHCH<sub>3</sub>.

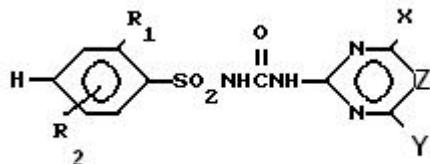
5. Соединение по п. 2, где R C<sub>1</sub> C<sub>3</sub>-алкил, X - N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.
6. Соединение по п. 1, которое является этил 2-[[[[4-(диметиламино)-6-(2,2,2-трифторэтил)-1,3,5-триазин-2-ил]-амино]-карбонил]-амино]-сульфонил] -3-метилбензоатомом.
7. Соединение по п. 1, которое является метил-2-[[[[4-(диметиламино)-6-(2,2,2-трифтороэтил)-1,3,5-триазин-2-ил]-амино]-карбонил]-амино]-сульфонил] -3-метилбензоатомом».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложен следующий источник информации:

- заявка EP 0164269 A1, название: Herbicidal sulfonamides. (Сульфонамиды в качестве гербицидов), заявитель: E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, дата публикации 11.12.1985 (далее - D1).

В возражении отмечено, что из документа D1 известны производные сульфонилмочевины общей формулы:



Данная формула, где одним из значений Y является OCH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>, а одним из значений Z является N, по мнению лица, подавшего возражение, охватывает более 240 тысяч индивидуальных химических соединений, в числе которых находятся и соединения по оспариваемому патенту (производные фторалкоксиаминотриазины общей формулы, представленной в выше приведенной формуле изобретения по оспариваемому патенту).

В подтверждение данного мнения в возражении приведен сравнительный анализ документа D1 и патента RU 2047607 в отношении структурных формул

соединений и их заместителей в части совпадения соответствующих значений радикалов, результаты которого сведены в таблицу.

На основании проведенного лицом, подавшим возражение, сравнительного анализа, в возражении сделан вывод о том, что любые индивидуальные соединения по оспариваемому патенту RU 2047607, для которых в качестве радикала  $R_1$  указаны значения  $CH_3$ ,  $OCH_3$  и  $OC_2H_5$ , входят в число соединений, охватываемых структурной формулой известной из патентного документа [D1].

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, для части веществ, включенных в формулу изобретения по оспариваемому патенту, все признаки, характеризующие химическое соединение, известны из уровня техники, в частности из патентного документа [D1].

На основании приведенных доводов, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 2047607 на изобретение недействительным частично.

При этом в возражении отмечено, что «с учетом даты начала действия оспариваемого патента правовая база для проверки его охранных способностей должна включать Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973г. и Инструкцию по государственной научно-технической экспертизе изобретений – ЭЗ-2-74».

Патентообладатель, в установленном порядке, ознакомленный с материалами возражения, представил свой отзыв, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту должна включать Закон Союза Советских Социалистических Республик «Об изобретениях в СССР», от 31.05.1991 №2213-І (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные постановлением Госкомизобретений от 27.06.1991 №5(11) (далее – Правила

ИЗ) на том основании, что заявка на изобретение (химическое вещество), по которой выдан оспариваемый патент, была подана (выделена из заявки №4831296/04) в Госпатент 14.04.1992, т.е. после введения в действие Закона, впервые предусматривающего защиту индивидуальных химических соединений патентом.

Кроме того, патентообладатель в своем отзыве выразил несогласие с доводами возражения, касающихся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и отметил следующее.

В отношении противопоставленного в возражении документа D1 в возражении отмечено, что данный документ был известен патентообладателю до даты приоритета оспариваемого патента и указан в вводной части описания оспариваемого патента в качестве ближайшего аналога. При этом патентообладатель отмечает, что в патентном документе D1 действительно рассматриваются некоторые соединения, родственные соединениям по оспариваемому патенту, однако конкретное упоминание данных соединений и их использование для борьбы с сорняками сахарной свеклы отсутствует, а приведенная активность соединений, описанных в источнике D1 недостаточно высока, особенно, в отношении сорняков сахарной свеклы. Кроме того, патентообладатель отмечает, что соединения по оспариваемому патенту только упоминаются в документе D1, но при этом отсутствует информация о факте их получения химическим путем, физико-химических константах, свойствах, позволяющих применять данные соединения по конкретному назначению.

Патентообладатель также отмечает наличие неожиданного результата, заключающегося в улучшении защиты сахарной свеклы по отношению ко всем сорнякам, при этом определенное количество гербицида является для свеклы безопасным.

На основании вышесказанного патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения фирмы ООО «Агро Эксперт Групп».

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

Вопреки доводам возражения, принимая во внимание факт проведения экспертизы по существу с целью выдачи патента Российской Федерации, применимым правом для проверки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту является законодательство, действующее на момент подачи (14.04.1992) заявки № 5011933/04 в Патентное ведомство Российской Федерации, поскольку именно на указанную дату возникают права и обязанности, связанные с регистрацией изобретения на территории этого государства.

Таким образом, правовая база для проверки охраноспособности изобретения по оспариваемому патенту включает упомянутые выше Закон и Правила ИЗ.

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

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно пункту 19.8.3. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении совокупности его существенных признаков, включенных как в независимый, так и в зависимый пункт формулы изобретения.

С учетом того, что оспариваемым патентом охраняется индивидуальное химическое соединение (вещество) – «фторалкокситриазины», а такой объект изобретения в соответствии с нормативными документами имеет особенность подхода при оценке его патентоспособности, заключающуюся в том, что новым признается соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, что следует из пункта 19.8.5 Правил ИЗ, согласно

которому индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение) соответствует требованию изобретательского уровня.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведённой выше формулы изобретения, содержащей один независимый пункт (пункты 1-7 формулы оспариваемого патента характеризуют вещество - «фторалкокситриазины»).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя показал следующее.

В патентном документе приведена структурная формула производных сульфонилмочевины, используемых в качестве гербицидов. Под известную из источника D1 формулу подпадает часть соединений, описанных структурной формулой по пунктам 1-7 формулы оспариваемого патента.

Однако, подтверждение структурных формул индивидуальных химических соединений по пунктам 1-7 формулы оспариваемого патента известными методами в описании документа D1 отсутствует. Кроме того, в патентном документе D1 не приведены физико-химические константы упомянутых соединений, а также доказательства возможности их использования по указанному в описании к оспариваемому патенту назначению.

С учетом изложенного изобретение по пунктам 1-7 оспариваемого патента квалифицируется как селективное изобретение по отношению к известному из патентного документа D1 решению, поскольку оно представляет собой индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу известной из документа D1 группы соединений, но при этом, в патентном документе D1 оно (соединение по оспариваемому патенту) не описано как специально полученное и исследованное. Кроме того,

химические соединения по оспариваемому патенту проявляют улучшенные гербицидные свойства по защите сахарной свеклы по отношению ко всем видам сорняков, по сравнению с соединением, описанным в патентном документе D1, что подтверждается сравнительными данными активности соединения по оспариваемому патенту и соединения, известного из патентного документа D1 (см. таблицы, приведенные в описании к оспариваемому патенту), т.е. для соединений по оспариваемому патенту доказана избирательность действия.

Таким образом из представленного в возражении уровня техники (патентного документа D1) не следует известность индивидуального химического соединения по пунктам 1-7 оспариваемого патента.

Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, не подтверждают несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с вышесказанным, представленное возражение не содержит оснований для признания оспариваемого патента недействительным.

Учитывая изложенное, коллеги палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2009, признать патент Российской Федерации на изобретение №2047607 выданным правомерно.**