

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 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 Кулижникова Г.В., Кулижникова В.Г. (далее – заявитель), поступившее 10.12.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.08.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018143723/14, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018143723/14 на изобретение «Противоопухолевый препарат» была подана 10.12.2018. Совокупность признаков заявленного решения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной 18.10.2019 в следующей редакции:

«1. Препарат для лечения онкологии, включающий вещество из группы тяжелых металлов, отличающийся тем, что выполнен для введения парентеральным путем из созданного депо, в котором действующим веществом является элементарная ртуть.

2. Способ введения препарата для лечения онкологии по п. 1 в системный кровоток обеспечивают парентеральным путем введения из созданного депо и/или дополнительными введениями».

При вынесении решения Роспатентом от 07.08.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «новизна» в объеме независимого пункта 1 вышеприведенной формулы ввиду известности заявленного изобретения из статьи JAYWANT WALE, et al. Elemental mercury poisoning caused by subcutaneous and intravenous injection: An unusual self-injury// Indian J Radiol Imaging. 2010 May; 20(2): 147–149. doi: 10.4103/0971-3026.63056 PMID: 20607031, - с.147-148, фиг 1-3 (далее- [1]), и «изобретательский уровень» в объеме независимого пункта 2 вышеприведенной формулы ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в статьях Constructions of Cancer in Early Modern England: Ravenous Natures. Chapter 5Wolves' Tongues and Mercury: Pharmaceutical Cures for Cancer. © Alanna Skuse 2015., Bookshelf ID: NBK349005 DOI: 10.1057/9781137487537, с.111, 113 (далее – [2]) и [1].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с данным решением.

По мнению заявителя, ни один из приведенных источников [1] или [2] не содержит сведений о применении парентерального пути введения элементарной ртути в целях лечения онкологии.

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

С учетом даты подачи заявки (10.12.2018), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее-Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее-Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

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

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

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее - уровень техники).

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного

продукта. Изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 52 Требований ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

Существо заявленного решения изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В источнике [1] раскрыт препарат, представляющий собой вещество из группы тяжелых металлов, в частности, элементарную ртуть, которую вводят парентеральным путем с созданием депо до 6 месяцев. При этом элементарная ртуть вводилась именно парентеральным (внутривенно и подкожно).

Однако, источник [1] не содержит сведений о признаках, отражающих назначение заявленного изобретения, а именно, о том, что элементарная ртуть использовалась для лечения онкологии.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами, приведенными в решении Роспатента от 07.08.2020, о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 2 вышеприведенной формулы, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Согласно независимому пункту 2 вышеприведенной формулы предложен способ введения препарата, в котором действующим веществом является элементарная ртуть, для лечения онкологии в системный кровоток

путем парентерального введения из созданного депо и/или дополнительными введениями.

Из статьи [2] известен способ парентерального введения препарата для лечения онкологии, включающий вещество из группы тяжелых металлов, в котором действующим веществом, является элементарная ртуть.

Отличием заявленного способа от известного из статьи [2] является то, что препарат вводят из созданного депо парентеральным путем.

Технический результат заявленного изобретения заключается в наиболее эффективной противоопухолевой терапии (см. стр. 3 описания).

Однако, в описании заявки отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о том, что предложенное заявителем средство является «наиболее эффективным» по сравнению с каким-либо известным из уровня техники противоопухолевым средством. В документах заявки отсутствуют примеры, объективно свидетельствующие о более эффективном лечении опухоли заявленным препаратом и с использованием заявленного по независимому пункту 2 способа, по сравнению с использованием того же препарата в другом способе, известном из уровня техники.

Согласно действующему законодательству, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется (см. правовая база выше, пункт 81 Правил ИЗ).

При этом представленная в статье [2] информация свидетельствует о том, что элементарная ртуть уже применялась для лечения онкологических заболеваний, а признак, характеризующий введение препарата из созданного депо парентеральным путем известен из статьи [1].

Таким образом, сделанный в решении Роспатента вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 2

вышеприведенной формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», является правомерным.

Что касается изобретения по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы, то с учетом приведенных в статьях [1] и [2] сведений, оно также не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Так, с учетом известного из статьи [2] препарата для лечения онкологии, включающего вещество из группы тяжелых металлов, в котором действующим веществом, является элементарная ртуть, отличительным признаком заявленного изобретения от известного из статьи [2] является то, что препарат, содержащий элементарную ртуть, вводят из созданного депо парентеральным путем.

Как уже говорилось выше, в материалах заявки отсутствуют какие-либо сведения о повышении эффективности противоопухолевой терапии предложенным изобретением, по сравнению с известными способами и/или лекарствами, то есть, отсутствуют сведения, подтверждающие как достижение повышения эффективности лечения опухолевых заболеваний, так и причинно-следственную связь между этим результатом и признаками (в том числе отличительными) изобретения (парентеральное введение элементарной ртути включая введение из созданного депо).

Поэтому, исходя из норм действующего законодательства, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется (см. пункт 81 Правил ИЗ).

При этом источник [1] содержит сведения о создании депо для парентерального введения препарата (внутривенно и подкожно), содержащего элементарную ртуть.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, явным образом следует

из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации [1],[2].

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2020, изменить решение Роспатента от 07.08.2020 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.