

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хорошкеева В.А. (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2176450, поступившее в палату по патентным спорам 12.09.2013, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2176450 на группу изобретений «Фунгицидная композиция и способ подавления заболеваний растений» выдан по заявке № 98102395/04 с приоритетом от 12.07.1995, установленным по дате подачи первой заявки в государстве участнике Парижской конвенции, на имя Е.И.Дюпон де Немур энд компании, США (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

1. Фунгицидная композиция, содержащая фунгицидно эффективное количество смеси (а) 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинона, (b) цимоксанила и, необязательно, (с) добавки для уменьшения пены или жидкий разбавитель, являющийся кетоном, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 17 : 1 - 1 : 100.

2. Фунгицидная композиция по п.1, которая содержит добавку для уменьшения пены.

3. Фунгицидная композиция по п. 2, которая дополнительно содержит по крайней мере одно из поверхностно-активного вещества, твердого разбавителя или жидкого разбавителя.

4. Фунгицидная композиция по п.1, которая содержит жидкий разбавитель, являющийся кетоном.

5. Фунгицидная композиция по п.1, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 8 : 1 - 1 : 25.

6. Фунгицидная композиция по п.1, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 4 : 1 - 1 : 10.

7. Фунгицидная композиция по п.1, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 3 : 2 - 1 : 3.

8. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в виде диспергируемых или растворимых в воде гранул, таблеток или порошка и которая содержит 5 - 90 мас.% компонентов (а) и (b), 0 - 94 мас.% разбавителя и 1 - 15 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

9. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в виде суспензии, эмульсии, раствора или эмульгируемого концентрата, и содержит 5 - 50 мас.% компонентов (а) и (b), 40 - 95 мас.% разбавителя и 0 - 15 мас. % поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

10. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в виде пылевидного порошка, и содержит 1 - 25 мас.% компонентов (а) и (b), 70 - 99 мас. % разбавителя и 0 - 5 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

11. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в виде гранул или зерен, и содержит 0,01 - 99 мас.% компонентов (а) и (b), 5 - 99,99 мас.% разбавителя и 0 - 15 мас.%

поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас. %.

12. Фунгицидная композиция по любому из пп.1-7, которая представлена в виде высококонцентрированной композиции и содержит 90 -99 мас. % компонентов (а) и (b), 0 - 10 мас. % разбавителя и 0 - 2 мас. % поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас. %.

13. Способ подавления заболеваний растений, вызванных грибковыми патогенами растений, включающий нанесение на растение или на его часть, которые должны быть защищены, или на семена растений, или на рассаду, которые должны быть защищены, эффективного количества фунгицидной композиции по любому из пп. 1-12, при этом соединение (а) и соединение (b) наносятся в количествах, эффективных для подавления грибкового заболевания, и эффект подавления грибкового заболевания значительнее, чем суммарный эффект от использования соединения (а) и соединения (b) по отдельности.

14. Способ по п.13, где грибковым патогеном растения является *Phytophthora infestans*.

15. Способ по п.13, где грибковым патогеном растения является *Plasmopara viticola*.

16. Способ по п.13, где растением, которое должно быть защищено, является виноград.

17. Способ по п.13, где растениями, которые должны быть защищены, являются томаты.

Против выдачи данного патента в соответствии с пункта 2 статьи 1398 Кодекса, в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений, по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложен патент

Российской Федерации на изобретение №2092051, с датой приоритета от 21.04.1989, датой публикации от 10.10.1997 (далее - [1]).

В возражении отмечено, что патент [1] «входит в уровень техники с даты его приоритета и порочит новизну изобретений по патенту № 2176450». По мнению лица, подавшего возражение, первый из активных компонентов - компонент (а), включенный в композицию по оспариваемому патенту входит в большую группу веществ, общая структура которых приведена в пункте 1 формулы по патенту [1]. При этом подчеркнуто, что в патенте [1] раскрыто и конкретное индивидуальное химическое соединение, являющееся компонентом (а) композиции по оспариваемому патенту. Далее отмечено, что «из патента [1] также известны второй активный компонент (b) – цимоксанил и композиция с его участием, включая и количественные соотношения». Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что «количественные соотношения между компонентами (а) и (b), входящими в состав известной из патента [1] композиции, «совпадают в большей части диапазона, указанного для компонентов (а) и (b) в формуле по оспариваемому патенту». Кроме того, в возражении указывается на известность из патента [1] и «необязательных компонентов композиции по оспариваемому патенту».

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии «объекта композиция условию патентоспособности «новизна» (см. корреспонденцию от 01.11.2013).

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который представил 20.03.2014 отзыв на указанное возражение.

По мнению патентообладателя, приведенный в возражении патент [1] «не удовлетворяет требованиям нормативных документов с точки зрения его включения в уровень техники для установления новизны оспариваемого патента, в связи с чем отпадает необходимость в рассмотрении вопроса раскрытия отличительных признаков в противопоставленном и

оспариваемом патентах».

В отзыве подчеркнуто, что «возражение является необоснованным и не подлежащим удовлетворению, на том основании, что заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, подана в Роспатент до даты публикации патента [1], в связи с этим сведения, содержащиеся в нем, не могут быть отнесены к общедоступным в отношении оспариваемого патента». В подтверждение данного мнения патентообладатель указывает на то, что «в информационном поиске, подготовленном при проведении экспертизы по существу, патент [2] был выявлен и указан под кодом «Т», т.е. как документ с более поздней датой публикации, чем дата подачи и дата приоритета международной заявки, по которой и был выдан оспариваемый патент».

На заседании коллегии от 26.03.2014 патентообладателем было представлено дополнение («отзыв») к отзыву, в котором повторно приводятся доводы неправомерности «противопоставления» изобретению по пункту 1 формулы по оспариваемому патенту сведений из патента [1]. Кроме того, отмечено, что «композиции по пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту присущ синергетический эффект». При этом подчеркнуто, что «в формуле изобретения по патенту [1] не представлены сведения о получении конкретной композиции и не описана одна, конкретная композиция, содержащая конкретное, индивидуальное соединение, указанное в пункте 1 формулы по оспариваемому патенту».

Патентообладателем 12.08.2014 еще раз были представлены дополнения к отзыву на возражение, доводы которых по существу повторяют доводы ранее представленного отзыва и дополнений к отзыву. Кроме того, патентообладателем приведены «ссылки на документы из досье заявки №5010194», на основании которой был установлен приоритет группы изобретений по патенту [1]. Указанные материалы представлены патентообладателем для подтверждения довода о том, «что признаки, касающиеся соотношений компонентов композиции и включенные в

формулу по оспариваемому патенту, имеют более позднюю дату приоритета, чем дата приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, поскольку уточнялись в процессе экспертизы по заявке, следовательно, были введены в формулу по патенту [1] после даты его приоритета».

На заседании коллегии от 18.12.2014 патентообладателем был представлен очередной «отзыв» на возражение, в котором для усиления ранее представленной позиции более детально рассмотрены доводы, приведенные в упомянутых выше отзыве и дополнениях к нему.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (12.02.1998), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 20.09.1993 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 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.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета, в частности, запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в

независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил ИЗ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР Российской Федерации). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в независимых пунктах 1 и 13 формулы, приведенной выше в настоящем заключении.

Анализ доводов сторон, касающийся оценки соответствия изобретения по пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога в возражении указано изобретение по патенту [1], имеющее более ранний приоритет относительно группы изобретений по оспариваемому патенту.

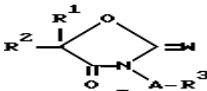
Здесь целесообразно отметить следующее.

Группа изобретений по оспариваемому патенту имеет приоритет от 12.07.1995.

Группа изобретений по патенту [1] имеет приоритет от 21.04.1989. При этом патент [1] опубликован 10.10. 1997, т.е. позже даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

В этом случае в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил ИЗ патент [1] включается в уровень техники при оценке соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация группы изобретений по этому патенту в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

В независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, указана фунгицидная композиция, включающая смесь «конкретного» производного оксазолидинона,

подпадающего под общую формулу (I)  химических соединений, приведенных в патенте [1], а именно: 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинона и цимоксанила, при массовом соотношении компонентов 17:1-1:100 соответственно, и «необязательно» - добавки для уменьшения пены или жидкий разбавитель, являющийся кетоном. Таким образом композиция по пункту 1 формулы по оспариваемому патенту может быть выполнена как с целевой добавкой, так и без нее.

В независимом пункте 11 формулы, характеризующей группу изобретений по патенту [1], раскрыта фунгицидная композиция, включающая активный ингредиент, представляющий собой смесь производного оксазолидинона общей формулы (I) и цимоксанил, при массовом соотношении указанных компонентов 1:0,05–17,5, соответственно и целевую добавку.

В независимом пункте 12 формулы, характеризующей группу изобретений по патенту [1] также раскрыто применение фунгицидной композиции для борьбы с грибковым заболеванием на растениях, включающая активный ингредиент формулы (I), в частности - производное оксазолидинона 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон и цимоксанил, при массовом соотношении указанных компонентов 1:0,05–17,5, соответственно. При этом указанная композиция не содержит целевой добавки.

В пунктах 1 - 5 формулы, характеризующей группу изобретений по патенту [1], раскрыта как общая структурная формула (I) производных оксазолидинона, так и «конкретные» соединения производных оксазолидинона, описываемые общей формулой (I). В частности, в независимом пункте 5 формулы указано, что в качестве производного оксазолидинона общей формулы (I), «берут» индивидуальное химическое соединение: 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон.

Следовательно, по независимому пункту 11 и по независимому пункту 12 формулы, характеризующей группу изобретений по патенту [1] фунгицидная композиция, в качестве активных ингредиентов включает производное оксазолидинона 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон и цимоксанил.

При этом часть интервалов массовых соотношений указанных активных ингредиентов композиции, известной из независимого пункта 11(вариант с добавкой) и из независимого пункта 12 (вариант без добавки)

формулы по патенту [1], находится внутри интервалов, указанных для тех же активных ингредиентов композиции по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту за исключением части диапазона массовых соотношений компонентов и «необязательных», конкретизированных добавок, а именно: «для уменьшения пены или жидкий разбавитель, являющийся кетоном», указанных для одного из вариантов композиции по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что фунгицидная композиция в части вариантов, касающихся диапазона массовых соотношений (1:17,5) компонентов для варианта выполнения композиции без добавок в том виде, как она приведена в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Довод патентообладателя, касающийся «синергизма» композиции по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, нельзя признать состоятельным, поскольку технические результаты, получаемые при осуществлении изобретений, характеризующихся одинаковыми совокупностями признаков, не могут не совпадать. Исходя из этого, при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» анализ возможности достижения тех или иных технических результатов не предусмотрен (см. приведенную выше нормативную базу).

На основании пункта 4.9 Правил ППС на заседаниях коллегии от 14.08.2014 и от 18.11.2014 патентообладателю было предложено представить измененную формулу, при этом ему были разъяснены последствия отказа от

такой корректировки. Однако, патентообладатель не воспользовался своим процессуальным правом и представил на заседании коллегии от 18.11.2014 письменный отказ от внесения изменений в формулу по оспариваемому патенту.

При этом патентообладатель приобщил к протоколу «очередной» отзыв на возражение, существо доводов которого повторяет ранее представленные доводы в более развернутом виде.

Патентообладателем было представлено 21.11.2014 особое мнение.

Содержащиеся в нем доводы технического характера по существу повторяют доводы, изложенные в отзыве и дополнениях к отзыву, и проанализированы выше в настоящем заключении.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2013, патент Российской Федерации на изобретение №2176450 признать недействительным полностью.