

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО»» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 15.10.2012, против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение ЕА № 014780, при этом установлено следующее.

Евразийский патент ЕА № 014780 на группу изобретений "Офтальмическая композиция" с приоритетом от 05.01.2007 выдан по заявке ЕА № 200700343 на имя компании «ПРОМЕД Экспортс ПВТ. ЛТД», Индия (далее – патентообладатель). Патент действует на территории Российской Федерации со следующей формулой:

«1. Офтальмическая композиция, содержащая эффективное количество адренергического агониста в сочетании с офтальмологически совместимым носителем, которая является эффективной для ослабления цилиарного напряжения.

2. Композиция по п.1, в которой адренергический агонист является гидрохлоридом фенилэфрина.

3. Композиция по п.1, в которой носитель является бензалконий хлоридом.

4. Композиция по п.1, в которой количество гидрохлорида фенилэфрина находится в пределах от 5 до 500 мг.

5. Композиция по п.1, в которой количество гидрохлорида фенилэфрина составляет 25 мг.

6. Композиция по п.1, в которой количество бензалконий хлорида находится в пределах от 0,1 до 10 мг.

7. Применение офтальмической композиции, содержащей адренергический агонист в сочетании с офтальмологически совместимым носителем, для релаксации цилиарных мышц.

8. Применение офтальмической композиции по п.7, в котором адренергический агонист является гидрохлоридом фенилэфрина в количестве от 5 до 500 мг.

9. Применение по п.7, в котором носитель является бензалконий хлоридом в количестве от 0,1 до 10 мг».

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА № 014780 в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция), в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в возражении приведена статья Е.И.

Сидоренко, Е.Ю. Марковой, А.В. Калининой «Применение ирифрина у детей с близорукостью и спазмом аккомодации». Реферативно – информационный журнал. Новое в офтальмологии. Под ред. Х.П. Тахчиди. Издательский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Москва, 2006. № 2 (далее- [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах 1 и 7 формулы по оспариваемому патенту известны из статьи [1].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, где отметил следующее.

В статье [1] отсутствует информация «об эффективности раствора и, соответственно, его применения для ослабления цилиарного напряжения», в то время как композиция по оспариваемому патенту характеризуется тем, что она «является эффективной для ослабления цилиарного напряжения». По мнению патентообладателя, в статье [1] не приведены данные, позволяющие раскрыть признак «для ослабления цилиарного напряжения».

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

С учетом даты подачи евразийской заявки (19.02.2007), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает упомянутую Конвенцию и Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 года, 15-19 октября 2001 года, 17-21 ноября 2003 года, 14-18 ноября 2005 года и 13-15 ноября 2007 (далее – Патентная инструкция), а также Правила ППС.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения.

Согласно пункту 1 правила 3 Инструкции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до даты ее приоритета.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Группе изобретений по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в независимых пунктах 1, 7 формулы, приведенной выше.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Назначением изобретения по независимому пункту 1 формулы по

оспариваемому патенту, согласно родовому понятию, является «офтальмическая композиция», которая исходя из описания к оспариваемому патенту, используется «для ослабления внутриглазного давления и релаксации цилиарных мышц».

Следует отметить, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, представлено в самом общем виде - композиция, содержащая эффективное количество адренергического агониста в сочетании с офтальмологически совместимым носителем, которая является эффективной для ослабления цилиарного напряжения.

В описании к оспариваемому патенту указано, что «адренергическим агонистом является гидрохлорид фенилэфрина», который «снижает высокое внутриглазное давление», а «носитель может представлять собой бензалконий хлорид». Согласно примерам 1 и 2 описания к оспариваемому патенту, пациентам, страдающим от близорукости, вводили препарат «Ирифрин 2,5», содержащий эффективное количество (25 мг) гидрохлорида фенилэфрина и 0,1 мг бензалконий хлорида на 1 мл препарата. Данные признаки также отражены в зависимых пунктах 2-6 формулы по оспариваемому патенту. В описании к указанному патенту содержатся сведения о том, что композиция обеспечивает расслабление цилиарных мышц в результате снижения высокого внутриглазного давления, вызванного постоянным напряжением и обусловленным фокусированием глаза на единичном объекте.

Таким образом, сведения, представленные в описании к оспариваемому патенту, дают основания говорить о том, что технический результат, заключающийся в ослаблении цилиарного напряжения, проявляется в результате ослабления внутриглазного давления, возрастающего внутри цилиарного тела, достигается за счет использования эффективного количества гидрохлорида фенилэфрина. То есть, у пациентов,

принимающих данный препарат «Ирифрин 2,5%», снижается внутриглазное давление и ослабляется цилиарное напряжение.

При этом в статье [1] содержатся сведения о применении пациентами, страдающими близорукостью препарата «Ирифрин 2,5%», содержащего на 1 мл этого препарата 25 мг гидрохлорида фенилэфрина в качестве адренергического агониста и 0,1 мг бензалконий хлорида в качестве офтальмологически совместимого носителя. То есть известные из статьи [1] вещества являются частными случаями веществ, выраженных общим понятием (адренергический агонист и офтальмологически совместимый носитель»), и подпадают под характеристику, которая представлена в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Здесь целесообразно обратить внимание на то, что, как уже говорилось выше, именно известные из статьи [1] вещества, содержащиеся в препарате «Ирифрин 2,5%», указаны как в описании, так и в формуле изобретения по оспариваемому патенту (зависимые пункты 2-6). При этом известная из статьи [1] офтальмическая композиция содержит также эффективное количество адренергического агониста в сочетании с офтальмологически совместимым носителем.

Таким образом, состав офтальмической композиции по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту не имеет отличий от состава офтальмической композиции, известной из упомянутой статьи [1], а указанные в данной статье [1] количества компонентов композиции являются эффективными.

В отношении признака «для ослабления цилиарного напряжения», включенного в формулу по оспариваемому патенту необходимо уточнить, что он характеризует не состав композиции, а технический результат, проявляющийся при ее использовании, что подтверждается сведениями, представленными в описании к оспариваемому патенту. А именно, в описании к оспариваемому патенту указано следующее: «...неожиданно

обнаружили, что при контакте композиции с поверхностью глаза она способна достичь цилиарных мышц и ослабить создавшееся напряжение», при использовании композиции «возросшее внутриглазное давление, вызванное постоянным напряжением, обусловленным фокусированием глаза на единичном объекте, снижается и, таким образом, обеспечивается расслабление цилиарных мышц» (стр. 1 описания к оспариваемому патенту).

Но, поскольку известная из статьи [1] офтальмическая композиция содержит в эффективном количестве все те же компоненты, которыми охарактеризована композиция по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, то можно констатировать, что в том виде, как композиция представлена в формуле изобретения по оспариваемому патенту (то есть, в самом общем виде), она не может обеспечить результаты, отличные от результатов, получаемых при использовании конкретных составляющих композиции, известной из статьи [1].

При этом, целесообразно обратить внимание на тот факт, что в статье [1] раскрыта возможность достижения известной композицией такого технического результата, как «ослабление цилиарного напряжения». В частности, из статьи [1] следует, что применение у офтальмических больных препарата «Ирифрин 2,5%» способствует снижению внутриглазного давления, а, следовательно, уменьшению напряжения в цилиарной области, то есть «ослаблению цилиарного напряжения».

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении представлены доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту известным из уровня техники и не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 7 формулы по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна», показал следующее.

Объектом данного изобретения является «Применение» офтальмической композиции по новому назначению, а именно «для релаксации цилиарных мышц».

При этом приведенный выше анализ сведений, представленных в статье [1] показал, что известная композиция характеризуется теми же признаками, которые указаны в формуле по оспариваемому патенту (в том числе и по независимому пункту 7). Однако, в упомянутой статье [1] не содержится сведений о том, что известная композиция используется «для релаксации цилиарных мышц» и не описаны ее свойства, которые бы позволили однозначно утверждать о возможности ее применения по такому назначению.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 7 формулы по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с изложенным, на основании пункта 4.9 Правил ППС, патентообладателю было предложено представить уточненную формулу изобретения.

На заседании коллегии 25.03.2013 патентообладатель представил скорректированный вариант формулы изобретения в следующей редакции:

«1. Применение офтальмической композиции, содержащей адренергический агонист в сочетании с офтальмологически совместимым носителем, для релаксации цилиарных мышц.

2. Применение офтальмической композиции по п.7, в котором адренергический агонист является гидрохлоридом фенилэфрина в количестве от 5 до 500 мг.

3. Применение по п.7, в котором носитель является бензалконий хлоридом в количестве от 0,1 до 10 мг».



Данная скорректированная формула содержащая один независимый пункт, была принята коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2012, действие евразийского патента на изобретение № 014780 на территории Российской Федерации признать недействительным частично, сохранив его действие на территории Российской Федерации с формулой, уточненной патентообладателем и представленной на заседании коллегии 25.03.2013.**