

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения заявления

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, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, дата вступления в силу 06.09.2020, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.04.2023 возражение от ООО "БИОХИМ ТЕХНОЛОГИИ" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2736340, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2736340 (далее – оспариваемый патент) на изобретение «Средство для стимуляции роста сельскохозяйственных культур» выдан по заявке № 2019144225/10 с приоритетом от 24.12.2019, установленным по дате 24.12.2019 подачи заявки, на имя ООО "БИСОЛБИ-ИНТЕР" (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«Применение штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, депонированного в ВНИИСХМ под номером Д-606, в качестве средства для стимуляции роста сельскохозяйственных культур».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- Чеботарь В.К. и др. «Эффективность применения биопрепарата Экстрасол» // Москва, 2007 (далее – [1]);
- патентный документ RU2259397 C2, 27.08.2005 (далее – [2]);
- Костылев П.И. и др. «Реакция образцов и сортов риса на обработку микробиологическим препаратом «Экстрасол» // Агрономия, лесное хозяйство и биологические науки, 2010, №3, стр.68-76 (далее – [3]);
- Чеботарь В.К. и др. «Применение биомодифицированных минеральных удобрений» // Москва – Ульяновск, 2014 (далее – [4]);
- патентный документ RU2284353 C1, 27.09.2006 (далее – [5]);
- Чеботарь В.К., Макарова Н.М., Шапошников А.И., Кравченко Л.В. «Антифунгальные и фитостимулирующие свойства ризосферного штамма *Bacillus Subtilis* Ч-13 – продуцента биопрепаратов» // Прикладная биохимия и микробиология, 2009, том 45, № 4, с. 465-469 (далее – [6]);
- Чеботарь В.К. и др. «Повышение социально-экономического уровня развития территории путем создания регионального биокластера (на примере Ульяновской области)», Санкт-Петербург, 2016, (далее – [7]);
- Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов под ред. Шведова Н.Ю.// Москва, Издательский центр «Азбуковник», 2007, стр.1269 (далее – [8]);
- Виноградова А.В., Козлова Г.А. «Культивирование микроорганизмов» // Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2013, стр.4 (далее – [9]);

- Публикация WO2021/133218 м/н заявки PCT/RU2020/000743 (далее – [10]);
- Письменное сообщение международного поискового органа по заявке PCT/RU2020/000743 (далее – [11]).

По мнению лица, подавшего возражение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле изобретение с учетом содержащихся в описании к оспариваемому патенту сведений, не соответствуют условиям патентоспособности «новизна» и/или «изобретательский уровень», на основании сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[11].

Суть доводов возражения в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» сводится к следующему.

Признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, относящиеся к применению штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, в качестве средства для стимуляции роста сельскохозяйственных культур, известны из источника [1] или [3] или [4], с учетом общеизвестных правил депонирования, согласно которым место и номер депонирования неразрывно связаны с названием штамма бактерий, а также справочной информации из словаря [8] о том, что стимуляцией является «химическое или физическое воздействие на растения с целью ускорения их роста и развития». Кроме того, о присущности депонирования указанному в оспариваемом патенте штамму «в ВНИИСХМ под номером Д-606» говорится в документе [2]

Суть доводов возражения в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» сводится к следующему.

Штамм бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, депонированный в ВНИИСХМ под номером Д-606, известен из любого источника [1] или [2], или [3], или [4], или [6], или [7]. При этом свойства штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13 известны также из некоторых вышеупомянутых источников, а именно:

- пригодность штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13 для использования в сельском хозяйстве для стимуляции роста, увеличения

продуктивности овощных и зерновых культур известна из источников [1] (стр.208-213, 55-132), [3] (весь документ);

- выявление и экспериментальное подтверждение у штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13 способности стимулировать рост сельскохозяйственных культур за счет продуцирования на корнях растений растительных гормонов роста и витаминов, известно также из источников [1] (стр.51-54) или [4] (стр.6, 28), или [6] (стр.465), или [7] (стр.37), при этом согласно источнику [6] (стр.468) оценка продуцирования штаммом бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13 растительных гормонов роста (ауксинов) проводилась на основании определения содержания ауксинов в культуральной жидкости штамма *Bacillus subtilis* Ч-13, что также соответствует описанию изобретения по оспариваемому патенту (стр.6 описания).

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв в корреспонденции, поступившей 22.06.2023.

В отзыве обращается внимание на то, что лицо, подавшее возражение неверно толкует стимуляцию как «химическое или физическое воздействие на растения с целью ускорения их роста и развития» применительно к сельскохозяйственным культурам согласно оспариваемому изобретению. Патентообладатель подчеркивает, что в области растениеводства и сельскохозяйственной микробиологии под стимуляцией роста растений понимается «очень сложный и многогранный процесс взаимодействия растений и ризосферных бактерий, каковым является штамм бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13», а механизмы положительного эффекта бактерий на растения разделяются на два типа: 1) прямая (непосредственная) стимуляция роста растений за счет синтеза фитогормонов, витаминов и иных веществ, непосредственно влияющих на рост и развитие растения, а также увеличение поступления питательных веществ в растения и биодеградацию ксенобиотиков; 2) опосредованная стимуляция роста растений за счет

вытеснения и подавления развития почвенных фитопатогенных грибов и бактерий, угнетающих рост растений.

Патентообладатель отмечает, что стимуляция роста растений может обеспечиваться самыми разными механизмами воздействия бактерий на растения, поэтому каждый штамм ризосферных бактерий обладает уникальными способностями в стимуляции роста растений, которые описаны в оспариваемом патенте.

В отзыве говорится о том, что в источниках [1]-[4], [6] упоминаются лишь некоторые из свойств, влияющих на стимуляцию роста сельскохозяйственных культур, однако при этом ни в одном из упомянутых в возражении источников информации не указано «какие именно витамины производит штамм *Bacillus subtilis* Ч-13 и в каких концентрациях, а также не указано, что именно с этой комбинацией витаминов связан ростостимулирующий эффект; не указано, в каких концентрациях и соотношениях синтезируются ауксины и не доказано, что штамм *Bacillus subtilis* Ч-13 способен к их синтезу не только на специальных лабораторных питательных средах, но и в почве при непосредственном взаимодействии с растением».

Далее по тексту отзыва патентообладателем приведены сведения о свойствах определенных гормонов, витаминов, различных веществ с точки зрения их воздействия на растения и бактерий.

Резюмируя сказанное, патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку «ни в одном из открытых источников публикации нет сведений о том, что штамм бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13 стимулирует рост растений за счет продуцирования витаминов группы В» и о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку «специалисту в данной области не очевидно, что стимуляция роста растений происходит именно за счет

продуцирования штаммом бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13 витаминов группы В».

В отзыве также содержится просьба принять к рассмотрению уточненную формулу изобретения, скорректированную путем включения в нее признаков «как продуцента витаминов группы В (В1, В3, В6, В12)», относящихся к механизму действия штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, и выдать новый патент со следующей формулой изобретения: «Применение штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, депонированного в ВНИИСХМ под номером Д-606, как продуцента витаминов группы В (В1, В3, В6, В12), в качестве средства для стимуляции роста сельскохозяйственных культур».

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

С учетом даты подачи заявки (24.12.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, 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 патента 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 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу. После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2-4 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

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. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт не признается новым.

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

Заявленное изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению, признается не соответствующим условию новизны, если из уровня техники известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

Согласно пункту 72 (абз. 5) Правил ИЗ в случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

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 п.35 Требований, в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; для изобретения, охарактеризованного в виде применения продукта или способа по определенному назначению, в качестве аналога указывается продукт или способ соответственно того же назначения.

Согласно пункту 52 Требований формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

Согласно пункту 11 Порядка проведения информационного поиска, общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов, в частности, об изменении предоставления патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, приведенной выше.

В формуле изобретения по оспариваемому патенту охарактеризован объект «Применение». Изобретение по оспариваемому патенту направлено на применение штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, депонированного в ВНИИСХМ под номером Д-606 по новому назначению, а именно «в качестве средства для стимуляции роста сельскохозяйственных культур».

Согласно описанию к оспариваемому патенту в качестве средства для стимуляции роста сельскохозяйственных культур применен штамм бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, у которого выявлена и экспериментально подтверждена способность стимулировать рост сельскохозяйственных культур.

Анализ доводов сторон на соответствие изобретения, охарактеризованного в формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в свете имеющихся материалов, показал следующее.

Из патентного документа [2] известен штамм бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, депонированный под регистрационным номером ВНИИСХМ Д-606. Согласно сведениям, содержащимся в патенте [2], указанный штамм бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13 используют для защиты зерновых сельскохозяйственных культур, подсолнечника, винограда от фитопатогенных микроорганизмов, а овощных культур от фитопатогенных бактерий. Также в патенте [2] содержатся сведения о том, что способность штамма подавлять различную патогенную микрофлору приводит к

увеличению урожайности разных видов сельскохозяйственных культур (см. реферат, описание). Здесь целесообразно отметить, что различие между оспариваемым изобретением и известным из патента [2] усматривается лишь в разной трактовке одного и того же результата, полученного от использования штамма бактерий *Bacillus subtilis* Ч-13, а именно «увеличение урожайности разных видов сельскохозяйственных культур» по патенту [2] и «стимуляция роста сельскохозяйственных культур» по оспариваемому патенту.

Однако общеизвестно, что рост и урожайность для многих видов сельскохозяйственных культур являются понятиями синонимами. Например, рост увеличение роста корнеплодов есть не что иное, как увеличение урожайности, равно как и рост, например, виноградников.

При этом в формуле изобретения по оспариваемому патенту виды сельскохозяйственных культур не указаны.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в формуле оспариваемого патента, известно из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источнике [2].

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Согласно действующему законодательству в случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится (см. пункт 72 (абз. 5) Правил ИЗ, правовая база приведена выше), в связи с чем анализ сведений, содержащихся в источниках информации [1], [3]-[11] не целесообразен.

Патентообладатель обратился с просьбой принять к рассмотрению приведенную в возражении уточненную формулу изобретения и выдать с этой формулой патент.

Однако данная просьба не удовлетворена по следующим основаниям.

Предложенная патентообладателем формула изобретения уточнена путем включения в нее признаков из описания, а именно «как продуцента витаминов группы В (В1, В3, В6, В12)».

Однако, предложенная патентообладателем уточненная формула не соответствует требованиям, установленным пунктом 40 Правил ППС ввиду того, что внесенные в формулу оспариваемого изобретения упомянутые признаки из описания, ранее не предусмотренные формулой этого изобретения, могут привести к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

При этом необходимо обратить внимание, что аналогичная правовая позиция отражена в Постановлении Президиума суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу № СИП-32/2015 (см. стр. 29 абзац 1 снизу - стр. 30 абзацы 1, 2) и в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2017 по делу СИП-109/2017 (см. стр. 21 абзацы 2-4).

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2736340 признать недействительным полностью.