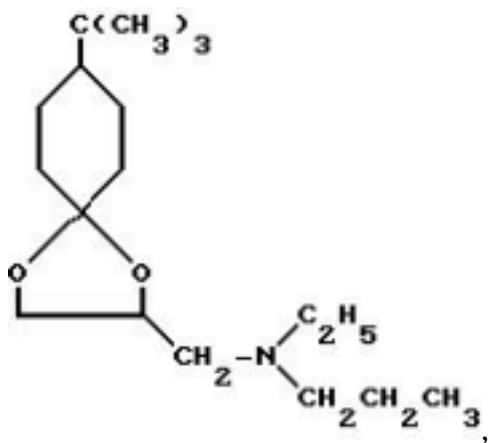


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

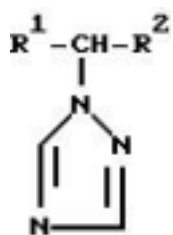
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными 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 № 2132134, поступившее 22.02.2012, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2132134 на изобретение «Фунгицидный состав» выдан по заявке №94019325/04 с приоритетом от 02.06.1993 на имя компании Байер АГ, Германия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

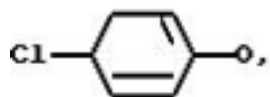
«1. Фунгицидный состав, содержащий смесь активных веществ, производного 1,4-диоксаспиро[4,5] декана и второго активного вещества, отличающийся тем, что в качестве производного 1,4-диоксаспиро[4,5]декана он содержит 8-трет. -бутил-2-(N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[4,5]декан формулы I



а в качестве второго активного вещества - производное азола формулы II

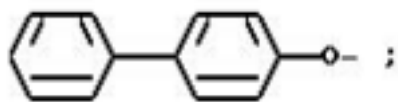


где R^1 -

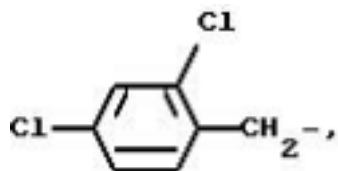


R^2 - $\text{CH}(\text{OH})\text{-C}(\text{CH}_3)_3$ или $\text{-CO-C}(\text{CH}_3)_3$

или R^1 -

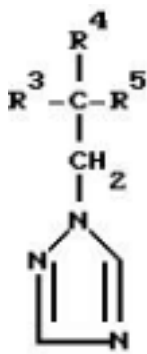


R^2 - $\text{-CH}(\text{OH})\text{-C}(\text{CH}_3)_3$ или R^1 -

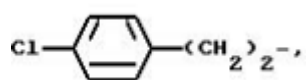


R^2 - $\text{-CH}(\text{OH})\text{-C}(\text{CH}_3)_3$,

или производное азола формулы III

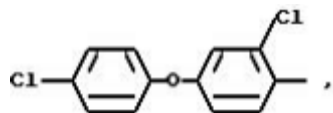


где R^3 -



R^4 - $-C(CH_3)_3$, R^5 - OH ,

или R^3 -

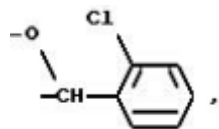


R^4 , R^5 - $-OCH_2CH(CH_3)O-$,

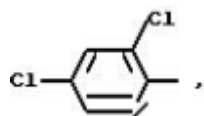
или R^3 -



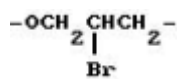
R^4 и R^5 вместе -



или R^3 -

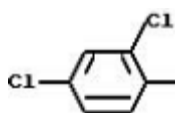


R^4 , R^5 -



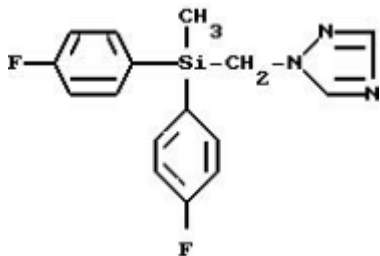
или $-OCH_2CH(n-C_3H_7)O-$,

или R^3 -

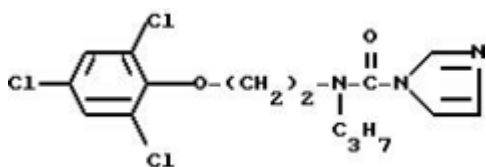


, R^4 - $\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CHF}_2$, R^5 - H,

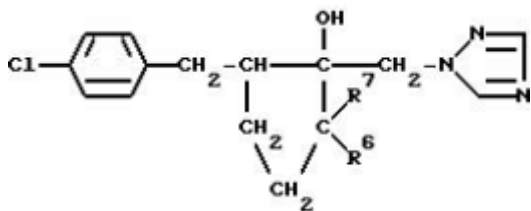
или производное азола формулы IV



или производное азола формулы V

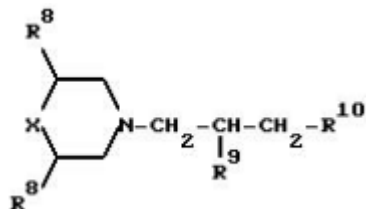


или производное азола формулы VI

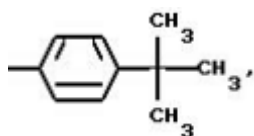


где R^6 и R^7 означают метил,

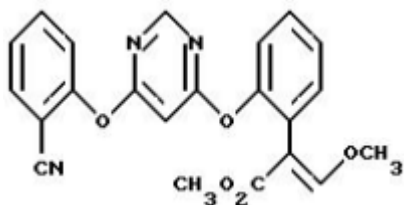
или гетероцикл формулы VII



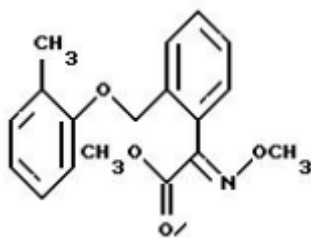
где X - O, R^8 - CH_3 , R^9 - H, R^{10} - $\text{C}_{10}\text{H}_{21}$ или X - CH_2 , R^8 - H, R^9 - CH_3 , R^{10} -



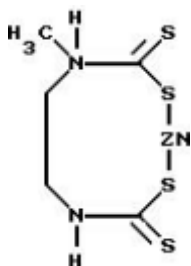
или соединение формулы VIII



или соединение формулы IX



или соединение формулы X



при весовом соотношении активного вещества формулы I ко второму активному веществу формул II - X, равном 1 : (0,1 - 10)».

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

К возражению приложена копия заявки DE № 3719326, дата публикации 05.01.1989 и перевод на русский язык формулы изобретения по указанной заявке (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что из заявки [1] известны фунгицидные составы, состоящие, по крайней мере, из двух активных

веществ, содержащие, по крайней мере, одно аминотетрагидропиримидиническое соединение формулы (I) и известные фунгицидные ингредиенты из группы, имеющей формулу (IIa), и/или из группы, имеющей формулу (IIb), и/или из группы, имеющей формулу (IIc), и/или из группы, имеющей формулу (IId), и/или из группы (A₅), имеющей формулу (IIe), и/или из группы (A₆), имеющей формулу (IIf), и/или из группы (A₇), имеющей формулу (IIg), и/или из группы, имеющей формулу (IIh), и/или из группы (A₉), имеющей формулу (Iii), и/или из группы (A₁₀), имеющей формулу (Iij), и/или из группы (B), имеющей формулу (III), и/или из группы (C), имеющей формулу (IV).

По мнению лица, подавшего возражение, используемое в композиции по оспариваемому патенту индивидуальное вещество, указанное как соединение формулы I, входит в число веществ, обозначенных в заявке [1] общей формулой (I), а вещества, используемые в качестве второго ингредиента композиции по оспариваемому патенту и указанные, как производное азола формулы II, III и IV, входят в число веществ, обозначенных в документе [1] общими формулами (IIb), (IId) и (Iii). Далее отмечено, что структурные формулы индивидуальных веществ, обозначенных в заявке [1] как вещества формул (IIb-1), (IIb-2), (IIb-3), (IIb-5), (IId-40), (Iii-1) совпадают со структурными формулами, приведенными в оспариваемом патенте для этих соединений. При этом указано, что весовые соотношения между компонентами композиции по оспариваемому патенту входят в интервалы количественных соотношений компонентов композиции, известной из заявки [1].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать изобретение по оспариваемому патенту недействительным частично в виду известности из уровня техники вариантов фунгицидных составов, имеющих в качестве второго активного вещества соединения, обозначенные, как производные азола формул II, III и IV.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 04.07.2012, отметил, что

решение, по заявке [1] приведено в описании оспариваемого патента в качестве ближайшего аналога. По мнению патентообладателя, ни одна из представленных в заявке [1] комбинаций фунгицидных составов не содержит индивидуального соединения 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана, используемого в изобретении по оспариваемому патенту в качестве одного из компонентов.

Патентообладатель полагает, что в заявке [1] не приведены сведения о получении бинарных композиций, имеющих тот же состав, что композиция по оспариваемому патенту, а, следовательно, не приведены и сведения о свойствах таких композиций, влияющих на их фунгицидную активность.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения 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) и Правила ППС.

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

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

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 предложенной заявителем формуле изобретения.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.3. Правил ИЗ не следует известность из уровня техники, в частности:

- композиции, состоящей, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющей свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);
- индивидуального соединения, подпадающего 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).

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных описаний к охранным документам указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов сторон, касающийся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В формуле изобретения по заявке [1] приведено фунгицидное средство, представляющее собой комбинацию из двух ингредиентов, содержащее, в качестве первого ингредиента, по крайней мере, одно соединение формулы (1), при этом представлены варианты индивидуальных химических соединений, выбранных из группы аминометилгетероциклических соединений, подпадающих под общую структурную формулу (I), а в качестве второго ингредиента используют соединение, выбранное из группы производных азола, в частности - соединения формул (IIb-1), (IIb-2), (IIb-3), (IIb-5), (IIId-40), (IIi-1), совпадающие с соединениями, описываемыми структурными формулами (II), (III) и (IV) по оспариваемому патенту. Весовое соотношение между ингредиентами находится в пределах между 1: 0,01 и 1 : 50.

Однако из сведений, содержащихся в формуле к заявке [1], не следует известность индивидуального химического вещества - соединения 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана, используемого в фунгицидном составе по оспариваемому патенту.

Действительно, 8-трет-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан подпадает под общую структурную формулу аминометилгетероциклических соединений (I), но при этом в формуле к заявке [1] данное индивидуальное химическое вещество не приведено и не описано.

Таким образом, фунгицидный состав по оспариваемому патенту отличается от известного из заявки [1] фунгицидного средства тем, что в качестве аминометилгетероциклического соединения формулы (I) он содержит индивидуальное химическое соединение 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан специально полученное и исследованное.

Вместе с тем, как следует из описания к оспариваемому патенту, двухкомпонентная фунгицидная композиция, включающая - 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана и варианты

производных азола, выбранных из соединений, представленных формулами (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX) и (X) проявляет синергетический эффект, а именно: повышение фунгицидной активности при низкой норме расходе ингредиентов (т.е. показатели двух активных начал обеспечивают фунгицидную активность, показатели которой превышают сумму активности отдельных активных начал состава).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Доводы лица, подавшего возражение, содержащиеся в «особом мнении», поступившем в палату по патентным спорам 10.07.2012, повторяют доводы возражения и проанализированы в настоящем заключении выше. При этом следует отметить, что информация, содержащаяся в заявке [1] была учтена в объеме, представленном в возражении, а именно в объеме переведенной на русский язык формулы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2132134 оставить в силе.