

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 № 2176450, поступившее в палату по патентным спорам 09.10.2012, 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 группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- международная заявка WO 90/12791, с переводом релевантных частей, дата публикации 01.11.1990 – (далее - [1]);

- патент на изобретение РФ №2092051 (в объеме формулы), дата публикации 10.10.1997 (далее - [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, из заявки [1] «известны все качественные (ингредиенты) и большая часть количественных признаков, включенных в формулу изобретения по оспариваемому патенту, за исключением признака, характеризующего соотношение между компонентами (a) и (b). При этом отмечено, что «признак, отражающий соотношение между компонентами (a) и (b) известен из п.п.11-12 формулы изобретения к патенту [2]». Кроме того, указано, что «изменение соотношения между компонентами (a) и (b) в сторону увеличения доли компонента (b) не придает композиции новых качественных свойств и не может быть признано соответствующим изобретательскому уровню».

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по пунктам 1-17 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который 28.01.2013 представил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что «возражение является необоснованным и не подлежащим удовлетворению, поскольку заявка, по которой был выдан оспариваемый патент подана в Роспатент до даты публикации патента [2], 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».

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

С учетом даты подачи международной заявки (03.07.1996) заявки, 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) 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 имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

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

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

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

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; 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 рассматриваемого изобретения.

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.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведённой выше формулы.

Анализ доводов сторон, касающийся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Согласно пункту 1 статьи Закона сведения, содержащиеся в патенте [2] стали общедоступными и включены в уровень техники с 10.10.1997, т.е. с даты их публикации, которая является более поздней, чем дата приоритета (12.07.1995) группы изобретений по оспариваемому патенту. Следовательно, патент [2] не может быть проанализирован в рамках данного возражения при оценке соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В описании к заявке [1] раскрыт способ борьбы с грибковым заболеванием растений, включающий обработку защищаемого локуса эффективным количеством вещества формулы I, в том числе при использовании комбинации вещества формулы I с цимоксанилом (п.п.1 и 16

формулы изобретения по заявке [1]). При этом соединение (а) 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон по оспариваемому патенту охвачено общей формулой соединения I, известного из заявки [1], при A представляющим NR^4 ; W кислород; R^1 C_1 - C_6 алкил; R^2 фенил, замещенный R^5 и R^6 ; R^3 фенил, замещенный R^{10} ; R^4 водород; R^5 фенокси, замещенный R^6 ; R^6 водород; R^{10} водород. Указанное соединение (а) по оспариваемому патенту конкретно приведено на стр.18 описания (строка 15-30) заявки [1]. Кроме того, в описании к заявке [1] представлены композиции, содержащие соединение формулы I в составах с жидким или твердым разбавителем или с органическим растворителем. Используемые составы могут быть в виде дустов, гранул, шариков, растворов, эмульсий, смачиваемых порошков, эмульгируемых концентратов и т.д. В заявке [1] отмечено, что соединения формулы I могут быть использованы для обработки винограда и томатов (примеры E и D).

Группа изобретений (композиция и способ) по оспариваемому патенту отличается от решения, известного из заявки [1] количественным признаком, а именно: массовым соотношением между соединением (а) 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидиноном и (b) цимоксанилом.

Однако, в возражении не приведено источников информации, ставших общедоступными до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, содержащих сведения о приведенном выше отличительном признаке или сведения о закономерностях выбора массовых соотношений между соединением (а) 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидиноном и (b) цимоксанилом.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов особого мнения о том, что патент [1] «после его публикации включается в уровень техники с даты его приоритета», предоставленного лицом, подавшим возражение, в корреспонденции от 04.02.1010, необходимо отметить следующее.

Действительно, при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» в уровень техники включаются с даты приоритета заявки на изобретение и запатентованные изобретения согласно пункту 19.5.2(2) Правил ИЗ.

Вместе с тем, указанная выше в настоящем заключении правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту не включает положение пункта 19.5.2(2) Правил ИЗ на том основании, что возражение мотивировано несоответствием заявленной группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2012, патент Российской Федерации на изобретение №2176450 оставить в силе