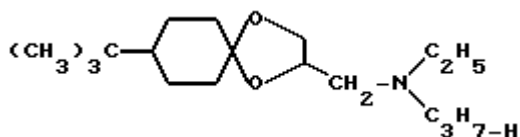


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

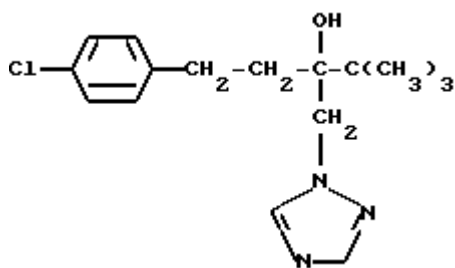
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Агро Эксперт Групп» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2143804, поступившее 30.10.2012, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2143804 на изобретение «Фунгицидное средство» выдан по заявке №97122089/04 с приоритетом от 20.05.1996 на имя компании Байер АГ, Германия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

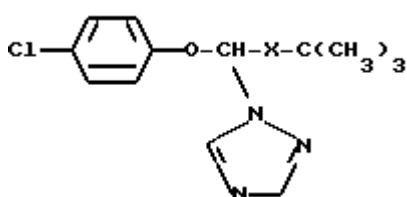
«Фунгицидное средство, содержащее 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана формулы I



и 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ола формулы II



отличающееся тем, что оно дополнительно содержит производное триазола общей формулы III



в которой X означает $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ или CO ,
 причем соединения формул I - III взяты в весовом соотношении, равном
 1 : (0,1-1,5) : (0,1- 1,5)».

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, опубл. 05.01.1989 и перевод на русский язык релевантных частей формулы изобретения по данной заявке (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в оспариваемом патенте описано два варианта фунгицидного состава, которые содержат смесь из трех активных компонентов, где первым компонентом является 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан формулы I, в качестве второго компонента вещества используют - 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол формулы II и в качестве

третьего компонента – триадименол (формула IIIa) или триадимефон (формула IIIб).

По мнению лица, подавшего возражение, из формулы к заявке [1] известны фунгицидные составы, состоящие, по крайней мере, из двух активных веществ, содержащие аминометилгетероциклическое соединение формулы (I) и известные фунгицидные активные ингредиенты из группы, имеющей формулу IIa, и/или формулу IIb, и/или формулу IIc, и/или формулу IIд (более 400 тысяч сочетаний индивидуальных химических соединений в фунгицидных составах), при этом весовое соотношение между аминометилгетероциклическим соединением формулы (I) и активными веществами из остальных групп находится в пределах между 1:0,01 и 1:50.

По мнению лица, подавшего возражение, соединение формулы I по оспариваемому патенту входит в число вариантов веществ обозначенных общей структурной формулой I в формуле изобретения к заявке [1], вещество химической формулы II по оспариваемому патенту (тебуконазол) входит в число вариантов веществ, обозначенных в формуле изобретения к заявке [1] общей структурной формулой IIд и непосредственно представлено под структурной формулой IIд-40, альтернативные варианты вещества общей структурной формулы III по оспариваемому патенту (триадименол или триадимефон) входят в число вариантов веществ обозначенных в заявке [1] общей химической формулой IIб и непосредственно представлены под структурными формулами IIб-2 (триадименол) и IIб-1 (триадимефон).

В возражении отмечено, что количественные соотношения между компонентами композиции по оспариваемому патенту входят в интервалы количественных соотношений компонентов композиции, известной из заявки [1].

При этом лицо, подавшее возражение, считает, что отсутствие в описании к заявке [1] примеров вариантов композиции именно из трех индивидуальных веществ (которые присутствуют в композиции по оспариваемому патенту) не говорит о том, что композиция по

оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна». По мнению лица, подавшего возражение, варианты композиций по оспариваемому патенту «входят в число тех композиций (общим числом 400 000), которые были представлены в заявке [1]».

Лицо, подавшее возражение отмечает, что изложенные в возражении доводы по существу повторяют доводы ранее поданного возражения (от 07.03.2012). При этом указывается, что «повторное возражение вызвано тем, что аргументы в заключении коллегии, сделанном по первому возражению, свидетельствуют о неоднозначности и противоречиях законодательства, действовавшего на дату подачи заявки для выдачи оспариваемого патента». Далее в возражении приводятся «разъяснения о спорности и неприемлемости правовой оценки доводов, сделанных коллегией палаты по патентным спорам в заключении» по результатам рассмотрения ранее поданного возражения.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 01.02.2013, отметил, что в заявке [1] не содержится сведений о получении трехкомпонентной композиции, имеющей тот же состав, что и композиция по оспариваемому патенту, а также сведений об исследовании свойств трехкомпонентной композиции на фунгицидную активность.

В отзыве патентообладателя отмечено, что трехкомпонентные фунгицидные композиции по оспариваемому патенту по сравнению с композициями, известными из описания к заявке [1], обладают при низких нормах расхода очень хорошей фунгицидной активностью, а именно: 67%, 100%.

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

С учетом даты подачи международной заявки (20.05.1996), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности 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 на уровне 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, включая характеристику назначения.

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, обеспечивающей синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники, (т.е. проявляющая 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 описанного 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 охраняемым 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 качестве источника информации, из которого известны оба варианта фунгицидных композиций по оспариваемому патенту, в возражении приведена заявка [1] в объеме релевантных частей формулы к данной заявке.

В формуле к заявке [1] содержится информация о множестве вариантов фунгицидных композиций, содержащих одно соединение, выбранное из группы аминотетрагетероциклических соединений, подпадающих общую структурную формулу I, с различными комбинациями заместителей (значений радикалов) и соединений, выбранных из группы A₁ общей структурной формулы IIa, и/или из группы A₂ общей структурной формулы IIb, и/или из группы A₃ общей структурной формулы IIc, и/или из группы A₄ общей структурной формулы IId, и/или из группы A₅ общей структурной формулы IIe, и/или из группы A₆ общей структурной формулы IIф, и/или из группы A₇ общей структурной формулы IIg, и/или из группы A₈ общей структурной формулы IIh, и/или из группы A₉ общей структурной формулы IIi и т.д. В формуле по заявке [1] также содержатся сведения о том, что аминотетрагетероциклическое соединение общей структурной формулы I с

любым другим веществом из группы соединений от А до С находится в пределах между 1:0,01 и 1:50.

Вместе с тем, в заявке [1] индивидуальное химическое соединение 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан, подпадающее под общую структурную формулу I по этой заявке, (используемое в композиции по оспариваемому патенту) не раскрыто как таковое. Так, в заявке [1] не приведено наименование указанного выше соединения, отсутствуют сведения об исходных веществах, из которых оно получено, способе получения, а также не приведены сведения о его свойствах, т.е. данное конкретное соединение не упоминается в заявке [1] как полученное и исследованное в отношении его структуры и свойств.

Это же касается содержащегося в формуле по оспариваемому патенту индивидуального химического соединения 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол, подпадающего под общую структурную формулу II соединения по заявке [1]. В заявке [1] приведена структурная формула (IId-40) химического соединения, которая совпадает со структурной формулой индивидуального химического соединения 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ола формулы II по оспариваемому патенту. Однако, в заявке [1] соединение 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол не раскрыто как таковое, не приведено наименование данного соединения, отсутствуют сведения об исходных веществах, из которого оно получено, способе получения, а также не приведены сведения о его свойствах, т.е. данное конкретное соединение не упоминается в заявке [1] как полученное и исследованное в отношении его структуры и свойств.

Кроме того, в формуле к заявке [1] содержатся сведения о том, что количественные соотношения аминометилгетероциклического соединения формулы I с любым другим веществом из группы соединений от А до С находятся в пределах между 1:0,01 и 1:50. Таким образом, исходя из сведений, содержащихся в формуле к заявке [1], можно говорить об

известности из данного документа композиции, состоящей только из двух компонентов.

При этом, в заявке [1] отсутствуют сведения о фунгицидных композициях, содержащих три ингредиента: 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан, 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол формулы II и производное триазола формулы III, в которой X означает CH(OH) или CO. В формуле по заявке [1] также отсутствуют сведения о интервале количественных соотношений именно трех ингредиентов как 1 : (0,1-1,5) : (0,1-1,5).

При этом, как следует из описания к оспариваемому патенту, при использовании каждой из трехкомпонентных фунгицидных композиций по данному патенту, включающих: 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан формулы I, 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол формулы II и производное триазола формулы III, в которой X означает CH(OH) или CO проявляется синергетический эффект, заключающийся в повышении фунгицидной активности (до 68% - 100%) при низких нормах расхода. То есть композиции по оспариваемому патенту проявляют фунгицидную активность всех активных начал, но количественные показатели этого свойства выше показателей свойств отдельных активных начал составов.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что известные из заявки [1] сведения не могут служить препятствием для признания решения по оспариваемому патенту соответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2143804, поступившего 07.03.2012, целесообразно отметить, что они не

могут быть проанализированы в рамках настоящего возражения, поскольку административная процедура по рассмотрению возражения, поступившего 07.03.2012, завершена. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принятое по результатам его рассмотрения, вступило 31.07.2012, и при соблюдении установленных сроков могло быть обжаловано в суде в установленном законом порядке согласно статье 1248 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2143804 оставить в силе.