

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 возражение Государственного научного учреждения Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 31.10.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.09.2011 (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010113850/10, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ оценки качества ооцитов животных», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 27.04.2011, в следующей редакции:

«Способ оценки степени зрелости ооцитов животных, в соответствии с которым ооциты помещают в исходную питательную среду, возбуждают в них флуоресцентное излучение и измеряют его интенсивность, модифицируют питательную среду посредством добавления реагента, вторично возбуждают флуоресцентное излучение в ооцитах, измеряют его интенсивность и сравнивают с результатом предыдущего измерения, отличающийся тем, что в исходную питательную среду добавляют хлортетрациклин и пролактин, в качестве реагента используют гуанозинтрифосфат (ГТФ), а оценку степени зрелости ооцитов проводят на основании снижения уровня интенсивности флуоресцентного

излучения в ооцитах в модифицированной питательной среде по сравнению с излучением в ооцитах в исходной питательной среде».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

В решении отмечено, что в формуле изобретения отсутствуют признаки, касающиеся собственно идентификации зрелых и растущих ооцитов, которые обеспечивают возможность реализации назначения заявленного изобретения, в то время как о целесообразности их включения заявителю сообщалось.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента.

Доводы заявителя, приведенные в возражении, сводятся к тому, что указанные выше признаки характеризуют технический результат и не предполагают обязательного включения в формулу.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.04.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.1 Регламента изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Назначением предложенного изобретения является оценка степени созревания ооцитов животных.

Для реализации указанного назначения, согласно заявленному способу, возбуждают флуоресцентное излучение в ооцитах, измеряют его интенсивность и на основании снижения уровня интенсивности флуоресцентного излучения в ооцитах в модифицированной питательной среде по сравнению с излучением в ооцитах в исходной питательной среде проводят оценку степени зрелости ооцитов.

Однако, представленная в формуле совокупность признаков не позволяет оценить качество ооцитов в отношении степени их зрелости. В формуле отсутствуют признаки, позволяющие судить о том, как именно производят оценку созревания ооцитов, различающихся по степени их зрелости: очень незрелые, незрелые, перовуляторные, перезрелые, либо лютеинезированные, дегенеративные ооциты .

В описании предложенного способа также отсутствуют сведения как о соответствии интенсивности флуоресцентного излучения ооцитов, находящихся в той или иной степени созревания ооцитов, так и о самих степенях их зрелости.

Содержащиеся в описании заявки сведения о том, что «зрелые ооциты активно освобождают мембранно-связанные ионы Ca^{2+} , в то время как ооциты на стадии роста данное воздействие игнорируют» относятся к оценке зрелости ооцитов, но не к дифференцированному анализу той или иной их степени зрелости.

На основании изложенного можно констатировать, что в материалах заявки отсутствуют признаки, позволяющие реализовать указанное назначение – оценку степени зрелости ооцитов животных.

При этом целесообразно отметить, что согласно описанию заявки, предложенный способ «обладает высокой чувствительностью и позволяет быстро оценивать степень созревания ооцитов животных». То есть, техническим результатом от реализации данного способа является, согласно материалам заявки, обеспечение высокой чувствительности и быстроты оценки, в то время как методика оценки характеризует сам способ, а не результат, который будет получен при его осуществлении.

Таким образом, возражение не содержит доводов, подтверждающих соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2011, решение Роспатента от 13.09.2011 оставить в силе.