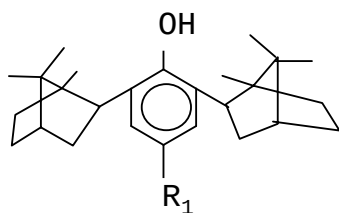


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 поступившее 26.01.2015 от Учреждения Российской академии наук «Институт химии Коми научного центра Уральского отделения РАН» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.07.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011127776/04, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Производные 2,6 диизоборнилфенола», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Группа соединений, представлена формулой (I)



где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'R, 2'S, 4'5),

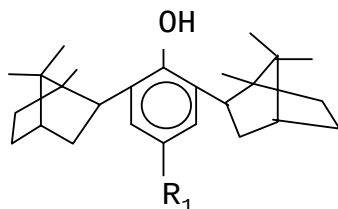
где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'S, 2'R, 4'R) и (1R, 2S, 4S 1'R, 2'S, 4'S),

R₁ представляет собой группу общей формулы II $-(CH_2)_nNX_2$, где X - алкильный радикал C1-C8 линейный или разветвленный, циклогексил-,

морфолин-, пиперидин-, бензил-, сальсолидина, сальсолина, N-бензил-1-фенилэтиламина,

$n=1-30$.

2. Группа соединений, представлена формулой (I)



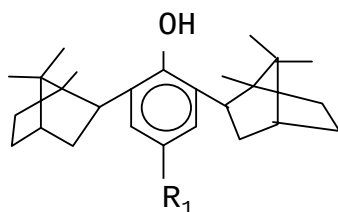
где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'R, 2'S, 4'S)

где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'S, 2'R, 4'R) и (1R, 2S, 4S 1'R, 2'S, 4'S),

R_1 представляет собой группу общей формулы II $-(CH_2)_nHX$, где X - алкильный радикал C1-C8 линейный или разветвленный, циклогексил-, морфолин-, пиперидин-, бензил;

$n=1-30$.

3. Группа соединений, представлена формулой (I)



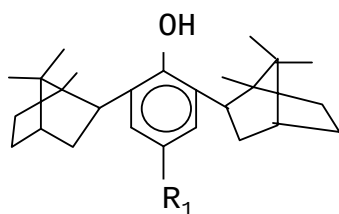
где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'R, 2'S, 4'S),

где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'S, 2'R, 4'R) и (1R, 2S, 4S 1'R, 2'S, 4'S),

R_1 представляет собой группу общей формулы III $-(CH_2)_nY$ где Y - OH-группа; Hal; SH;

$n=1-30$.

4. Группа соединений, представлена формулой (I) OH



где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'R, 2'S, 4'S);

где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'S, 2'R, 4'R) и (1R, 2S, 4S 1'R, 2'S, 4'S),

R₁ - формильная группа».

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что изобретения по независимым пунктам 2 и 3 заявленной группы решений не соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость».

В решении Роспатента указано, что в материалах заявки отсутствуют сведения о реализации назначения заявленных соединений по независимым пунктам 2 и 3 формулы. При этом сделан вывод о соответствии соединений, по независимым пунктам формулы 1 и 4 всем условиям патентоспособности, предусмотренный положениями пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

Возражение, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, содержит просьбу заявителя: «рассмотреть материалы заявки в отношении независимых пунктов формулы изобретения 1 и 4». Доводов, касающихся соответствия решений по независимым пунктам 2 и 3 условию патентоспособности «промышленная применимость», в возращении не приведено.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.07.2011) правовая база для оценки соответствия заявленной группы изобретений условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту (2) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ 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.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 настоящего Регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ 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. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

Согласно подпункту (4) пункта 24.9 Регламента ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для

вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Сущность заявленной группы изобретений выражена в приведенной выше формуле.

Следует констатировать правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о несоответствии изобретений по независимым пунктам 2 и 3 формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

Действительно, материалы заявки не содержат сведений, позволяющих судить о возможности реализации назначения соединениями, охарактеризованными в независимых пунктах 2 и 3 формулы изобретения (см. подпункт (2) пункта 24.5.1. Регламента ИЗ).

При этом в решении Роспатента, как указывалось выше, сделан вывод о соответствии объектов по независимым пунктам 1 и 4 формулы изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

Заявитель в установленные сроки не представил ни ходатайства об исключении непатентоспособных объектов, ни сведений, подтверждающих применение соединений, заявленных в пунктах 2 и 3 формулы, по указанному назначению.

Следовательно, решение об отказе в выдаче патента на группу изобретений было принято правомерно (см. подпункт (4) пункта 24.9 Регламента ИЗ).

В возражении не оспаривается сделанный в решении Роспатента вывод о том, что соединения по независимым пунктам 2 и 3 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, не соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом в возражении заявитель выразил намерение «продолжить экспертизу только в отношении объектов по независимым пунктам 1 и 4 формулы». В соответствии с указаниями заявителя коллегия рассмотрела уточненную формулу в объеме двух независимых пунктов 1 и 4 (пункт 4.9 Правил).

С учетом вывода, сделанного в решении Роспатента о том, что указанная группа решений, охарактеризованная в независимых пунктах 1 и 4 формулы, удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию ее патентоспособной, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2015, отменить решение Роспатента от 14.07.2014 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной заявителем формулой.

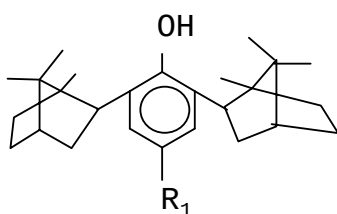
(21) 2011127776/63

(51) МПК

C07C 39/17 (2006.01)
C07C 39/42 (2006.01)
C07C 47/57 (2006.01)
C07C 215/52 (2006.01)
C07D 211/12 (2006.01)
C07C 215/54 (2006.01)
C07C 321/20 (2006.01)

C07C 39/11 (2006.01)
C07D 211/98 (2006.01)
C07D 265/30 (2006.01)
C07D 211/26 (2006.01)
C07D 295/092 (2006.01)
C07D 295/28 (2006.01)

(57) «1. Группа соединений, представлена формулой (I)



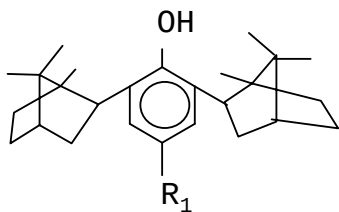
-где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'R, 2'S, 4'5),

-где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'S, 2'R, 4'R) и (1R, 2S, 4S 1'R, 2'S, 4'S),

R₁ представляет собой группу общей формулы II $-(CH_2)_nNX_2$, где X - алкильный радикал C1-C8 линейный или разветвленный, циклогексил-, морфолин-, пиперидин-, бензил-, сольсолидина, сольсолина, N-бензил-1-фенилэтиламина,

n=1-30.

2. Группа соединений, представлена формулой (I) OH



-где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'R, 2'S, 4'S);

-где изоборнильные фрагменты имеют конфигурацию (1S, 2R, 4R, 1'S, 2'R, 4'R) и (1R, 2S, 4S 1'R, 2'S, 4'S), R₁ - формильная группа».

(56) «Пластические массы», 1975, №3, Н.Ф. Казаринова и др., «Определение стабилизаторов и некоторых продуктов их превращения»