

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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 возражение компании ХИЛЛС ПЕТ НЬЮТРИШН, ИНК., США (далее – заявитель), поступившее 13.07.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012153677/15, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способы диагностики, контроля и профилактики воспаления и облегчения воспалительных состояний у кошачьих», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 04.04.2014, в следующей редакции:

«1.Способ лечения или контроля остеоартрита у животного из семейства кошачьих путем введения рациона, содержащего на сухую массу:

Сырой протеин: 32,3%

Жир: 20,7%

Сырая клетчатка: 2,6%

Нерастворимая клетчатка: 7,6%

Растворимая клетчатка: 1,7%

Кальций: 1,04%

Фосфор: 0,78%

Калий: 1,0%

Натрий: 0,3%  
Магний: 0,09%  
Хлор: 0,96%  
Линолевая кислота: 3,6%  
Альфа-линоленовая кислота: 0,26%  
ДГК: 0,28%  
ЭПК: 0,38%  
Лизин: 2,7%  
Метионин: 1,54%  
Марганец: 97 ppm  
Витамин Е: 1215 МЕ/кг  
Витамин С: 174 ppm  
Таурин: 2857 ppm  
Карнитин: 504 ppm.

2. Способ по п.1, который включает стадию выявления остеоартрита у животного из семейства кошачьих до лечения или контроля остеоартрита путем измерения в крови уровней генов, выбранных из одного или более INDO, ANXA1, MMP8, ODC1 и STXBP2, где повышенная экспрессия коррелирует с остеоартритом.

3. Композиция, содержащая на сухую массу:

Сырой протеин: 32,3%  
Жир: 20,7%  
Сырая клетчатка: 2,6%  
Нерастворимая клетчатка: 7,6%  
Растворимая клетчатка: 1,7%  
Кальций: 1,04%  
Фосфор: 0,78%  
Калий: 1,0%  
Натрий: 0,3%  
Магний: 0,09%

Хлор: 0,96%

Линолевая кислота: 3,6%

Альфа-линоленовая кислота: 0,26%

ДГК: 0,28%

ЭПК: 0,38%

Лизин: 2,7%

Метионин: 1,54%

Марганец: 97 ppm

Витамин Е: 1215 МЕ/кг

Витамин С: 174 ppm

Таурин: 2857 ppm

Карнитин: 504 ppm

для лечения или контроля остеоартрита у животного из семейства кошачьих».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом 14.01.2015 было принято решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Указанное решение мотивировано тем, что суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в композиции (приведенной как в формуле, так и в примерах ее составления) не достигает 100%, в связи с чем не соблюдены требования, предъявляемые подпунктом 2 пункта 10.7.4.5 Регламента. Данная норма применяется при оценке заявленного изобретения на его соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость», согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил возражение на решение Роспатента.

Заявитель обращает внимание на то, что оставшийся процент содержания ингредиентов в заявленной композиции составляет вода. По мнению заявителя,

композиция, представленная в формуле изобретения, включает только существенные признаки, обеспечивающие технический результат, в связи с чем указывать на содержание в композиции воды не обязательно, поскольку вода является инертным компонентом и не влияет на технический результат.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (09.05.2011) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения включает упомянутый ранее 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, введенный в действие 04.06.2009 (далее - Регламент).

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.

Согласно подпункту 2 пункта 10.7.4.5 Регламента если изобретение относится к лекарственному средству, приводятся достоверные данные (в том числе, полученные в эксперименте на адекватных моделях), подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности, сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними. Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ

его получения. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

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, 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, 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.

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

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле изобретения, содержащей два независимых пункта, согласно которым заявлены: способ лечения или контроля остеоартрита у животного (независимый пункт 1 формулы) и композиция для лечения или контроля остеоартрита у животного (независимый пункт 1 формулы).

Таким образом заявленная группа изобретений предназначена для лечения/контроля остеоартрита у животного из семейства кошачьих.

Для реализации указанного назначения, в частности, для лечения указанной патологии у данного вида животных, заявитель предлагает вводить в рацион композицию, содержащую ряд веществ в определенных количествах (см. формулу изобретения выше).

Следует согласиться с приведенными в решении доводами о том, что суммарное содержание всех ингредиентов в композиции составляет лишь 78,19%, а не положенные 100%, как это определено подпунктом 2 пункта 10.7.4.5 Регламента для соответствия заявленного предложения условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. выше).

Так, согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента для подтверждения возможности осуществления изобретения и реализации им указанного

назначения (в данном случае - лечения/контроля остеоартрита) проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с выполнением требований, предъявляемых подпунктом 2 пункта 10.7.4.5 Регламента (см. выше).

В описании изобретения содержатся сведения о потреблении кошками корма, представляющего собой композицию, охарактеризованную в формуле изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 10.7.4.5 Регламента (см. выше) в приводимых примерах композиций, при выражении количественного содержания ингредиентов композиции в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему), суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере композиции, должно равняться 100%.

Однако, суммарное содержание всех ингредиентов как в формуле изобретения, так и в представленных примерах заявленной композиции не составляет требуемых указанной выше нормой 100%.

Ни в формуле изобретения, ни в описании заявки не указано, какое/какие вещество/вещества должны входить в оставшиеся почти 20%, не учтенных заявителем при составлении композиции. Тем более, что заявленная композиция используется в качестве лечебного средства при остеоартрите.

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют средства, позволяющие реализовать заявленное назначение (в частности, лечение остеоартрита у животных семейства кошачьих) путем потребления композиции с неустановленным составом (отсутствует указание на то, какой/какие ингредиент/ингредиенты присутствуют в композиции в числе оставшихся почти 20%).

В своем возражении заявитель отмечает, что в качестве оставшегося ингредиента используется вода.

Однако, ни в формуле, ни в описании заявки на дату ее подачи не содержится информации о том, что в составе композиции присутствует вода либо какой другой инертный компонент. Кроме того, в материалах заявки на

дату ее подачи не раскрыто, что является источником тех нутриентов, которые перечислены в составе композиции, а также не раскрыто, какой именно протеин влияет на реализацию назначения.

Отсутствие данных сведений в материалах заявки на дату подачи не позволяет получить композицию как таковую и тем более, композицию для лечения остеоартрита.

Заявителем не соблюдены требования, предъявляемые подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента для соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, можно согласиться с доводами, представленными в решении об отказе в выдаче патента о том, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

От заявителя поступило 22.04.2016 особое мнение. Изложенные в нем доводы относятся к существу рассматриваемого спора и содержат сведения о технических аспектах заявленного изобретения, оценка которым дана в настоящем заключении выше. Заявитель обращает внимание на то, что «первоначальные материалы заявки включают пример композиции, общее содержание ингредиентов в которой составляет 100%» (пример 1). Однако с этим нельзя согласиться, поскольку суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в композиции, приведенной в примере 1 (см. табл. 1) не равняется 100%.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2015, решение Роспатента от 14.01.2015 оставить в силе.**