

**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 Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН), Россия (далее – заявитель), поступившее 03.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.09.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012116247/15, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ обработки образца крови при проведении иммунологического анализа аллерген-специфических и общих иммуноглобулинов Е», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи (24.04.2012) заявки, в следующей редакции:

«1. Способ обработки образца сыворотки или плазмы крови при проведении иммунологического анализа аллерген-специфических и общих иммуноглобулинов Е с использованием аллергенов или смесей аллергенов и антител против иммуноглобулинов Е, иммобилизованных на твердой фазе, характеризующийся тем, что перед проведением иммуноанализа производят удаление иммуноглобулинов G из образца.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что удаление иммуноглобулинов G осуществляют путем взаимодействия образца сыворотки или плазмы крови с сорбентом, специфически связывающим иммуноглобулины G.

3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что в качестве сорбента используют смолу с иммобилизованным белком G».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что из международной публикации WO 92/19970 от 12.11.1992 (далее – [1]) известен способ обработки образца сыворотки крови при проведении иммунологического анализа аллерген-специфических иммуноглобулинов E, заключающийся в удалении иммуноглобулинов G и с использованием твердой подложки для иммобилизации иммуноглобулинов E.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель отметил следующее.

По мнению заявителя, из публикации [1] не известен способ, в котором бы могли использоваться биологические микрочипы для одновременного проведения параллельного анализа соединений в образце крови, информация о которых содержится в описании заявки.

С учетом изложенных доводов заявитель просит предоставить ему возможность уточнить формулу и выдать патент Российской Федерации на изобретение.

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

С учетом даты подачи заявки (24.04.2012), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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) и Правила ППС.

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

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Заявитель не оспаривает сделанный в решении Роспатента вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом заявитель просит предоставить ему возможность скорректировать формулу изобретения с учетом приведенных в решении Роспатента доводов и представленных в описании заявки сведений о возможности использования в заявленном способе биологических микрочипов.

На заседании коллегии (11.06.2014) заявителю было предложено в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС внести изменения в формулу изобретения, с учетом тех доводов, которые были представлены в решении Роспатента.

Заявитель воспользовался предоставленным ему правом и представил уточненную формулу изобретения в следующей редакции:

«1. Способ обработки образца сыворотки или плазмы крови при проведении иммунологического анализа аллерген-специфических и общих иммуноглобулинов Е с использованием аллергенов или смесей аллергенов и антител против иммуноглобулинов Е, иммобилизованных в элементах биологического микрочипа, представляющего собой массив трехмерных гидрогелевых элементов, содержащий элементы с ковалентно иммобилизованными аллергенами и антителами против иммуноглобулина Е, при этом элементы массива представляют собой микрокапли, полученные методом полимеризационной иммобилизации, в котором перед проведением анализа производят удаление иммуноглобулинов G из образца.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что удаление иммуноглобулинов G осуществляют путем взаимодействия образца сыворотки или плазмы крови с сорбентом, специфически связывающим иммуноглобулины G.

3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что в качестве сорбента используют смолу с иммобилизованным белком G».

Коллегия приняла к рассмотрению данную формулу (пункт 4.9 Правил) и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный поиск.

По результатам проведенного поиска 26.08.2014 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по уточненной заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2014, отменить решение Роспатента от 10.09.2013 и выдать патент Российской Федерации с уточненной заявителем формулой изобретения по заявке № 2012116247/15 .**

(21) 2012116247/15

(54)(57)

МПК G01N33/53

G01N33/543

«1. Способ обработки образца сыворотки или плазмы крови при проведении иммунологического анализа аллерген-специфических и общих иммуноглобулинов Е с использованием аллергенов или смесей аллергенов и антител против иммуноглобулинов Е, иммобилизованных в элементах биологического микрочипа, представляющего собой массив трехмерных гидрогелевых элементов, содержащий элементы с ковалентно иммобилизованными аллергенами и антителами против иммуноглобулина Е, при этом элементы массива представляют собой микрокапли, полученные методом полимеризационной иммобилизации, в котором перед проведением анализа производят удаление иммуноглобулинов G из образца.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что удаление иммуноглобулинов G осуществляют путем взаимодействия образца сыворотки или плазмы крови с сорбентом, специфически связывающим иммуноглобулины G.

3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что в качестве сорбента используют смолу с иммобилизованным белком G».

(56) WO 1992019970 A1, 12.11.1992

RU 2216547 C2, 20.11.2003

EP 1195606 A1, 10.04.2002

US 7691384, 06.04.2010

Павлов А.В. Перспективы развития молекулярной диагностики аллергии в формате микрочипа. Клиническая лабораторная диагностика. 2011, № 12, с.3-7.

Johansson S.G. Anti-IgE antibodies in human serum. J Allergy Clin Immunol. 1986 Apr; 77(4):555-557.

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будут использовано описание в редакции заявителя.