

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии наук, г. Екатеринбург (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) о признании заявки №2004115361/14 на изобретение отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Способ прогноза риска развития ДВС синдрома", совокупность признаков которого изложена заявителем в формуле изобретения, приведенной в первичных материалах заявки в следующей редакции:

"Способ прогноза риска развития ДВС синдрома путем исследования системы гемостаза и реологии крови у пациентов, отличающийся тем, что определяют значение функции F по формуле

$$F=0,002\times A-0,21\times B+0,67\times C-0,007\times D+0,02\times E+0,01\times G+0,14\times F+0,092\times J+Const,$$

где A - число тромбоцитов($\times 10^9$ 1/л);

B - протеолиз с ЭАКК (%);

C - антитромбин III (%);

D - вязкость (усл. ед.);

E - концентрация фибриногена (г/л);

G - уровень D - димеров (нг/мл);

F - плазминоген (г/л);

J - ингибитор активатора плазминогена (ед./мл);

Const=0,01,

при $F > 0$ делают заключение о вероятной принадлежности пациента к группе риска на развитие ДВС-синдрома в стадии декомпенсации, при $F < 0$ делают заключение о вероятной принадлежности пациента к группе, где прогнозируется компенсированная стадия ДВС-синдрома".

ФИПС принял решение от 16.02.2006 о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 г. №22-ФЗ (далее – Закон).

При этом до вынесения вышеуказанного решения в запросе ФИПС от 29.09.2005, направленном заявителю, отмечено то, что заявителю следует указать наиболее ближайший аналог с указанием его полных библиографических данных по назначению и уточнить техническую сущность заявленного способа.

Кроме того, в запросе отмечено то, что "заявитель в назначении формулы изобретения указывает на прогноз риска развития ДВС синдрома, указывая при этом в отличительной части о принадлежности пациента к группе риска развития ДВС синдрома либо в стадии декомпенсации, либо в компенсированной стадии, не представляя при этом достоверных данных, подтверждающих возможность прогноза обеих стадий". При этом "в представленных примерах конкретного выполнения способа имеется указание только на прогноз стадии декомпенсации". Экспертиза просила заявителя представить достоверные данные, подтверждающие возможность прогноза с помощью указанных в формуле признаков и компенсированной стадии ДВС синдрома. При этом в запросе экспертиза указывала заявителю на известность диагностики ДВС синдрома с помощью исследования системы гемостаза и реологии крови у пациентов, а именно определение числа тромбоцитов, антитромбина III, вязкости, плазминогена, уровня D-димеров, ингибитора активатора плазминогена ("Руководство по гематологии", под ред. Воробьева М., Медицина, 1985, т. 2, с.

290-311; "Исследование системы крови в клинической практике", под ред. Г.И.Козинца и др., М., Триада-Х, 1997, с. 412, 426-432, 475). По мнению экспертизы, заявитель в заявленном способе использует новый математический метод учета всех известных показателей системы гемостаза для прогноза ДВС синдрома, что не является изобретением в соответствии с пунктом 2.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 №82 с изменениями от 11.12.2003 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 №4852.

Кроме того, экспертизой в запросе была выражена просьба пояснить, в чем заключается непосредственно творчество заявителя (кроме новой математической обработки) в разработке способа прогноза риска развития ДВС синдрома.

В указанном запросе заявителю было предложено проанализировать вышеуказанные доводы и представить откорректированную формулу изобретения, полностью основанную на первоначальных материалах заявки.

При этом заявитель был предупрежден о том, что в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона в случае непредставления запрашиваемых материалов или при отсутствии продления этого срока заявка признается отозванной.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2006, отметил следующее. Запрашиваемые "документы и/или материалы, указанные в запросе от 29.09.2005", не представлены ввиду того, что данный запрос не был получен заявителем.

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

С учетом даты принятия решения ФИПС правовая база для рассмотрения данного возражения включает вышеуказанный Закон.

В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу у заявителя могут быть запрошены дополнительные

материалы (в том числе измененная формула изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть предоставлены без изменения сущности изобретения в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса. В случае если заявитель в установленный срок не представил запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока, заявка признается отозванной.

Из запроса ФИПС 29.09.2005 следует, что заявитель был уведомлен о том, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении установленного срока заявка в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона будет признана отозванной.

Тем не менее, на заседании коллегии установлено, что Палата по патентным спорам не имеет документального подтверждения того, что запрос экспертизы действительно был получен заявителем. Вышеуказанное также подтверждается утверждением самого заявителя в возражении, поступившем 21.04.2006. Следовательно, коллегия не имеет оснований для отказа в удовлетворении возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2006, отменить решение ФИПС от 16.02.2006 и направить материалы заявки №2004115361/14 в ФИПС для проведения экспертизы.