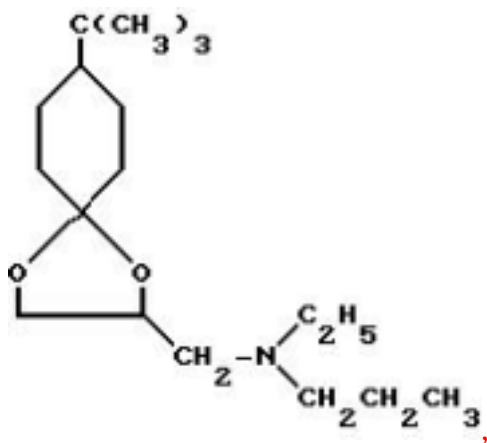


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

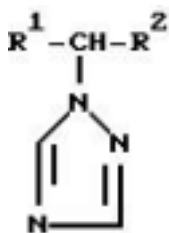
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Агро Эксперт Груп» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2132134, поступившее 12.10.2012, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2132134 на изобретение «Фунгицидный состав» выдан по заявке №94019325/04 с приоритетом от 02.06.1993, установленным по дате подачи первой заявки в государственном участнике Парижской конвенции, на имя компании Байер АГ, Германия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Фунгицидный состав, содержащий смесь активных веществ, производного 1,4-диоксаспиро[4,5] декана и второго активного вещества, отличающийся тем, что в качестве производного 1,4-диоксаспиро[4,5]декана он содержит 8-трет. -бутил-2-(N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[4,5]декан формулы I



а в качестве второго активного вещества - производное азола формулы II

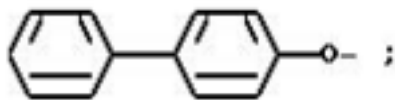


где R¹ -

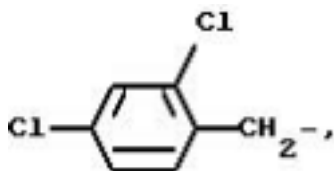


R² - CH(OH)-C(CH₃)₃ или -CO-C(CH₃)₃

или R¹ -

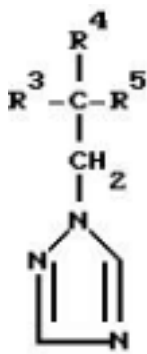


R² - -CH(OH)-C(CH₃)₃ или R¹ -

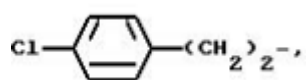


R² - -CH(OH) - C(CH₃)₃,

или производное азола формулы III

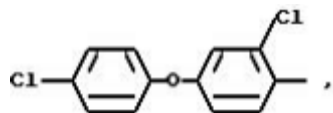


где R^3 -



R^4 - $-C(CH_3)_3$, R^5 - OH,

или R^3 -

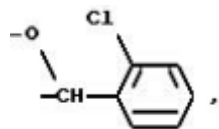


R^4 , R^5 - $-OCH_2CH(CH_3)O-$,

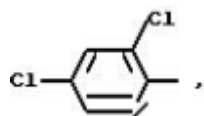
или R^3 -



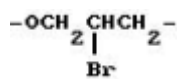
R^4 и R^5 вместе -



или R^3 -

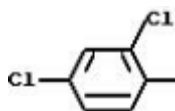


R^4 , R^5 -



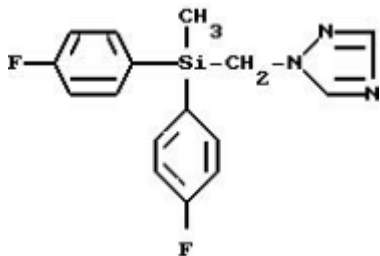
или $-OCH_2CH(n-C_3H_7)O-$,

или R^3 -

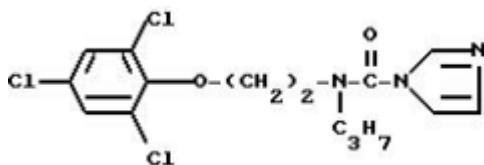


, R^4 - $\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CHF}_2$, R^5 - H,

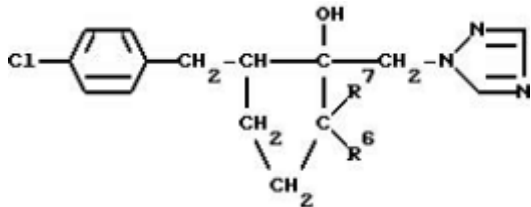
или производное азола формулы IV



или производное азола формулы V

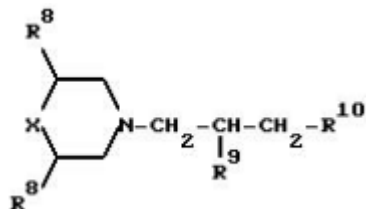


или производное азола формулы VI

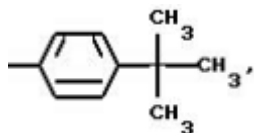


где R^6 и R^7 означают метил,

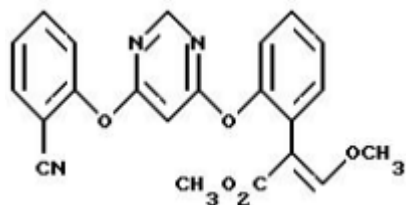
или гетероцикл формулы VII



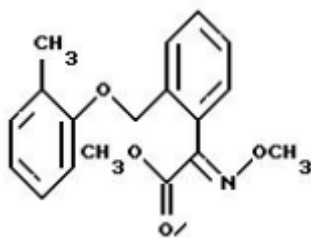
где X - O, R^8 - CH_3 , R^9 - H, R^{10} - $\text{C}_{10}\text{H}_{21}$ или X - CH_2 , R^8 - H, R^9 - CH_3 , R^{10} -



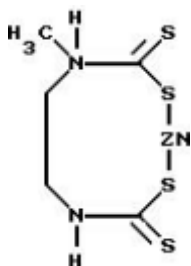
или соединение формулы VIII



или соединение формулы IX



или соединение формулы X



при весовом соотношении активного вещества формулы I ко второму активному веществу формул II - X, равном 1 : (0,1 - 10)».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложена копия заявки DE № 3719326, дата публикации 05.01.1989, и перевод на русский язык релевантных частей формулы изобретения по указанной заявке (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что из заявки [1], в частности из релевантных частей формулы изобретении, приведенной в указанной заявке,

известны фунгицидные составы, состоящие, по крайней мере, из двух активных веществ, содержащие, по крайней мере, одно аминометилгетероциклическое соединение формулы (I) и известные фунгицидные ингредиенты из группы, имеющей формулу (IIa), и/или из группы, имеющей формулу (IIb), и/или из группы, имеющей формулу (IIc), и/или из группы, имеющей формулу (IIId), и/или из группы (A₅), имеющей формулу (IIe), и/или из группы (A₆), имеющей формулу (IIIf), и/или из группы (A₇), имеющей формулу (IIg), и/или из группы, имеющей формулу (IIh), и/или из группы (A₉), имеющей формулу (IIi), и/или из группы (A₁₀), имеющей формулу (IIj), и/или из группы (B), имеющей формулу (III), и/или из группы (C), имеющей формулу (IV).

По мнению лица, подавшего возражение, используемое в композиции по оспариваемому патенту индивидуальное вещество, указанное как аминометилгетероциклическое соединение формулы I, входит в число веществ, обозначенных в заявке [1] общей формулой (I), а вещества, используемые в качестве второго ингредиента композиции по оспариваемому патенту, указанные как производное азола формулы II, III и IV, входят в число веществ, обозначенных в заявке [1] общими формулами (IIb), (IIId) и (IIi). При этом в возражении отмечено, что структурные формулы индивидуальных веществ, обозначенных в заявке [1], как вещества формул (IIb-1), (IIb-2), (IIb-3), (IIb-5), (IIId-40), (IIi-1) совпадают со структурными формулами, приведенными в оспариваемом патенте для этих соединений. Кроме того, в возражении подчеркнуто, что весовые соотношения между компонентами композиции по оспариваемому патенту входят в интервалы количественных соотношений компонентов композиции, известной из заявки [1].

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что изложенные в настоящем возражении доводы по существу повторяют доводы ранее поданного возражения (от 22.02.2012). При этом указывается, что «повторное возражение вызвано тем, что аргументы в заключении коллегии, сделанном

по первому возражению, свидетельствуют о неоднозначности и противоречиях законодательства». Далее в возражении приводятся «разъяснения о спорности и неприемлемости правовой оценки доводов, сделанных коллегией палаты по патентным спорам в заключении» по результатам рассмотрения ранее поданного возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать изобретение по оспариваемому патенту недействительным частично ввиду известности из уровня техники вариантов фунгицидных составов, имеющих в качестве второго активного вещества соединения, обозначенные как производные азота формул II, III и IV.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который 07.02.2013 представил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что в заявке [1] ни одна из представленных комбинаций фунгицидных составов не содержит индивидуального соединения 8-трет-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана, отсутствуют и сведения о получении бинарных композиций, имеющих тот же состав, что композиция по оспариваемому патенту, а, следовательно, не приведены сведения о свойствах таких композиций, влияющих на их фунгицидную активность.

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

С учетом даты подачи заявки (02.06.1994), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 20.09.1993 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно на уровне техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.3. Правил ИЗ не следует известность из уровня техники, в частности:

- композиции, состоящей, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющей свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);
- индивидуального соединения, подпадающего под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой,

определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных описаний к охранным документам указанная на них дата опубликования.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающийся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Фунгицидные средства, как следует из формулы изобретения, приведенной в заявке [1], представляют собой комбинацию активных веществ, включающую, по крайней мере, одно соединение, выбранное из группы аминометилгетероциклических соединений, подпадающих под общую структурную формулу (I), с различными комбинациями заместителей (значений радикалов) и второе активное вещество, выбранное из группы производных азолов, в частности, соединения формул (IIb-1), (IIb-2), (IIb-3), (IIb-5), (IIId-40), (IIi-1), совпадающие с соединениями, описываемыми структурными формулами (II), (III) и (IV) по оспариваемому патенту. Весовое соотношение между активными веществами находится в пределах между 1: 0,01 и 1 : 50.

Однако, в заявке [1] индивидуальное химическое соединение: 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан, используемое в бинарной композиции по оспариваемому патенту и подпадающее под общую структурную формулу (I), не раскрыто как таковое, не приведено его наименование и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, в том числе и способа его получения или его свойства, т.е. указанное конкретное соединение не упоминается в заявке [1] как полученное и исследованное в отношении его структуры и свойств.

Следовательно, фунгицидный состав по оспариваемому патенту отличается от фунгицидного средства, охарактеризованного в источнике информации [D1] тем, что в качестве аминометилгетероциклического соединения общей формулы (I) он содержит индивидуальное химическое соединение с установленной структурой 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан специально полученное и исследованное.

При этом, как следует из описания к оспариваемому патенту, двухкомпонентная фунгицидная композиция, включающая - 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана и варианты производных азола, выбранных из соединений, представленных формулами (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX) и (X) проявляет синергетический эффект, заключающийся в повышении фунгицидной активности состава при низкой норме расхода исходных ингредиентов (т.е. композиция проявляет фунгицидную активность обоих активных начал, но количественные, показатели этого свойства выше показателей свойств отдельных активных начал состава).

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что заявка [1] не может служить препятствием для признания решения по оспариваемому патенту соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о «неправомерности использования правил проверки «новизны» при рассмотрении возражения против выдачи патента Российской Федерации №2132134 на изобретение, поступившего 22.02.2012, целесообразно отметить, что они не могут быть проанализированы в рамках настоящего возражения в силу нижеследующего. Административная процедура по возражению, поступившему 22.02.2012 завершена. Решение Федеральной

службы по интеллектуальной собственности, принятое по результатам его рассмотрения вступило 04.09.2012 в силу и при соблюдении установленных сроков могло бы быть обжаловано в суде в установленном законом порядке согласно статье 1248 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2132134 оставить в силе.