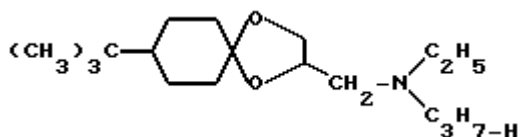


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

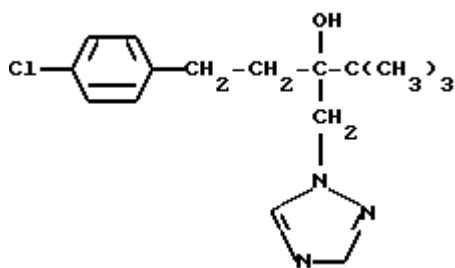
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хорошкеева В.А. (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2143804, поступившее 07.03.2012, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2143804 на изобретение «Фунгицидное средство» выдан по заявке №97122089/04 с приоритетом от 20.05.1996 на имя компании Байер АГ, Германия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

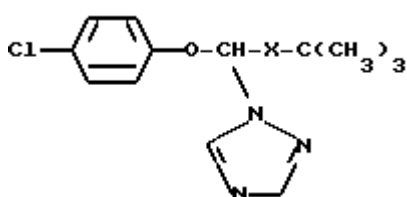
«Фунгицидное средство, содержащее 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана формулы I



и 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ола формулы II



отличающееся тем, что оно дополнительно содержит производное триазола общей формулы III



в которой X означает CH(CH₃) или CO, причем соединения формул I - III взяты в весовом соотношении, равном 1 : (0,1-1,5) : (0,1- 1,5)».

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 заявка DE № 3719326, опубл. 05.01.1989 и перевод ее релевантных частей на русский язык (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в оспариваемом патенте описано два варианта фунгицидного состава, которые содержат смесь из трех активных компонентов, где первым компонентом является 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана формулы I, в качестве второго компонента активного вещества используют - 1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ола формулы II и в качестве третьего компонента – триадименол (формула IIIa) или триадимефон (формула IIIб).

По мнению лица, подавшего возражение, из заявки [1] известны фунгицидные составы по крайней мере состоящие из двух активных веществ, содержащие аминометилгетероциклическое соединение формулы (I) и известные фунгицидные активные ингредиенты из группы, имеющей формулу IIa, и/или формулу IIb, и/или формулу IIc, и/или формулу IId (более 400 тысяч сочетаний индивидуальных химических соединений в фунгицидных составах), при этом весовое соотношение между аминометилгетероциклическим соединением формулы (I) и активными веществами из остальных групп находится в пределах между 1:0,01 и 1:50.

По мнению лица, подавшего возражение, соединение формулы I по оспариваемому патенту входит в число вариантов веществ обозначенных общей формулой I в описании и формуле к заявке [1], вещество формулы II по оспариваемому патенту (тебуконазол) входит в число вариантов веществ, обозначенных в заявке [1] общей формулой IIb и непосредственно представлено под структурной формулой IId-40, альтернативные варианты вещества формулы III по оспариваемому патенту (триадименол и триадимефон) входят в число вариантов веществ обозначенных в заявке [1] общей формулой IIb и непосредственно представлены под структурными формулами IIb-2 (триадименол) и IIb-1 (триадимефон).

В возражении отмечено, что количественные соотношения между компонентами композиции по оспариваемому патенту входят в интервалы количественных соотношении компонентов композиции, известной из заявки [1].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 04.07.2012, отметил, что в заявке [1] на с. 32 приведена таблица, в которой представлены различные заместители по формуле I, но среди этих заместителей не указаны значения радикалов соединения, полностью соответствующего соединению по оспариваемому патенту, а именно не представлено соединение, в котором $X=O$, а R = метил, R^1 =этил, R^{11} =пропил. В описании к заявке [1] имеется

информация о фунгицидной композиции, содержащей по меньшей мере одно соединение формулы I и соединения, выбранные из группы A₁ формулы IIa, и/или из группы A₂ формулы IIb, и/или из группы A₃ формулы IIc, и/или из группы A₄ формулы IId, и/или из группы A₅ формулы IIe, и/или из группы A₆ формулы II_f, и/или из группы A₇ формулы IIg, и/или из группы A₈ формулы IIh, и/или из группы A₉ формулы IIi и т.д.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в формуле и описании к заявке [1] указаны многочисленные комбинации различных соединений в фунгицидном средстве. Вместе с тем, описание к заявке [1] содержит только два примера фунгицидной композиции, содержащей два компонента, при этом в описании к заявке [1] отсутствуют примеры трехкомпонентной фунгицидной композиции.

В описании к заявке [1] также отсутствуют данные по фунгицидной активности для трехкомпонентных фунгицидных средств.

В отзыве патентообладателя отмечено, что трехкомпонентные фунгицидные композиции по оспариваемому патенту по сравнению с композициями, известными из описания к заявке [1] обладают при низких нормах расхода очень хорошей фунгицидной активностью, а именно 67%, 100%.

Патентообладатель считает, что, поскольку описание к заявке [1] не содержит сведений о получении трехкомпонентной композиции, имеющей тот же состав, что и композиция по оспариваемому патенту, а также сведений об исследовании свойств трехкомпонентных композиций на фунгицидную активность, то варианты композиций по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи международной заявки (20.05.1996), 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, включая характеристику назначения.

Композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники, (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента) является новой в соответствии с пунктом 19.5.3. Правил ИЗ.

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 охраняемым 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.

В формуле к заявке [1] представлены варианты индивидуальных соединений, описываемых структурной формулой I, при этом в таблице II, содержащейся в описании к заявке [1] имеются сведения о соединении, совпадающем с соединением формулы I по оспариваемому патенту, а также сведения о его фунгицидной активности.

Кроме того, в формуле к заявке [1] содержится информация о множестве вариантов фунгицидных композиций, содержащих по меньшей мере одно соединение формулы I и соединение, выбранное из группы A₁ формулы IIa, и/или из группы A₂ формулы IIb, и/или из группы A₃ формулы IIc, и/или из группы A₄ формулы IId, и/или из группы A₅ формулы IIe, и/или из группы A₆ формулы IIg, и/или из группы A₇ формулы IIh, и/или из группы A₈ формулы IIi, и/или из группы A₉ формулы IIj и т.д. В формуле по заявке [1] также содержатся сведения о том, что аминотетрагетероциклическое соединение формулы I с любым другим веществом из группы соединений от A до C находится в пределах между 1:0,01 и 1:50. Таким образом, исходя из сведений, содержащихся в формуле к заявке [1], можно говорить только о известности из данного документа композиции, состоящей из двух компонентов.

При этом в представленном описании (таблица II) отсутствует пример, в котором раскрыта именно композиция, содержащая 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана формулы I и 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ола

формулы II или композиция, содержащая 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декана формулы I и какое-либо из соединений формулы III.

Кроме того, в упомянутой таблице II по заявке [1] отсутствуют сведения о фунгицидной композиции, содержащей три ингредиента: 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан формулы I, 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол формулы II и производное триазола формулы III, в которой X означает $\text{CH}(\text{OH})$ или CO . В формуле по заявке [1] также отсутствуют сведения о интервале количественных соотношений именно трех ингредиентов как $1 : (0,1-1,5) : (0,1-1,5)$.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов, содержащихся в «особом мнении», поступившем в палату по патентным спорам 10.07.2012, можно отметить следующее.

Как следует из приведенного выше анализа, коллегией палаты по патентным спорам для анализа указанная в возражении заявка [1] была принята во внимание в представленном в возражении объеме, а именно в объеме переведенной на русский язык формулы по заявке [1] и таблицы II. Следует отметить, что в формуле изобретения по заявке [1] действительно содержатся сведения о возможности комбинации аминометилгетероциклического соединения формулы I с любым другим веществом из группы соединений от А до С, однако, в представленном объеме материалов заявки [1] отсутствуют сведения о фунгицидном средстве, содержащем именно три ингредиента: 8-трет.-бутил-2-(N-этил-N-н-пропиламино)-метил-1,4-диоксаспиро[5,4]-декан формулы I, 1-(4-хлор-фенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол формулы II и производное триазола формулы III, в которой X означает $\text{CH}(\text{OH})$ или CO при соотношении ингредиентов как $1 : (0,1-1,5) : (0,1-1,5)$.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2143804 оставить в силе.