

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 03.03.2011, от компании «Берингер Ингельхайм Ветмедика С.А. де С.В.», Мексика (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2007129099. При этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Новые бактерии, вызывающие заболевания домашней птицы, и полученная из них вакцина», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 09.10.2009, в следующей редакции.

«1. Композиция вакцины для профилактики заболеваний верхних дыхательных и половых путей кур, вызываемых *Pasteurella trehalosi* и/или *Mannheimia haemolytica*, включающая иммунологически эффективное количество инаktivированной или живой ослабленной бактерии, которая получена из штамма грамотрицательной, плеоморфной, имеющей форму палочек бактерии – возбудителя заболевания верхних дыхательных и половых путей кур, где указанный штамм бактерии выбирают из группы, включающей *Pasteurella trehalosi* и/или *Mannheimia haemolytica*, и где

указанные бактерии являются позитивными в отношении бета-гемолиза, позитивными в отношении оксидазы, позитивными в отношении каталазы, негативными в отношении уреазы, позитивными в отношении нитратов, негативными в отношении индола, MacConkey – позитивными, позитивными в отношении глюкозы, позитивными в отношении сахарозы, позитивными в отношении маннита, негативными в отношении арабинозы, негативными в отношении целобиозы, позитивными в отношении ксилозы, негативными в отношении салицина, негативными в отношении орнитина, негативными в отношении эскулина, негативными в отношении альфа-фукозидазы, позитивными в отношении бета-галактозидазы.

2. Композиция вакцины по п.1, где указанный штамм бактерии является позитивным в отношении трегалозы.

3. Композиция вакцины по п.1, где указанный штамм бактерии является негативным в отношении трегалозы.

4. Композиция вакцины по п.2, где указанный штамм бактерии задепонирован под регистрационным номером ATCC No. PTA-3667.

5. Композиция вакцины по п.2, где указанный штамм бактерии задепонирован под регистрационным номером ATCC No. PTA-3668.

6. Композиция вакцины по п.2, где указанный штамм бактерии задепонирован под регистрационным номером ATCC No. PTA-3669.

7. Композиция вакцины по любому из п.п. 1-6, дополнительно содержащая один или несколько приемлемых адьювантов и/или эксципиентов и/или носителей.

8. Композиция вакцины по п.1, где вакцина включает инаktivированные бактерии или живые ослабленные бактерии, полученные из двух или более указанных штаммов бактерий.

9. Композиция вакцины по любому из п.п. 1-8, дополнительно содержащая по меньшей мере один дополнительный антиген вируса или микроорганизма, патогенного для кур.

10. Композиция вакцины по п.9, где вирус или микроорганизм выбирают из группы, включающей вирус инфекционного бронхита, вирус ньюкаслской болезни, вирус инфекционного бурсита птиц, вирус анемии цыплят, птичий реовирус, *Mycoplasma gallisepticum*, вирус птичьей пневмонии, *Haemophilus paragallinarum*, вирус оспы птиц, вирус птичьего энцефаломиелита, *Pasteurella multocida* и *E. coli*.

11. Композиция вакцины для профилактики заболеваний верхних дыхательных и половых путей кур, вызываемых *Pasteurella trehalosi* и/или *Mannheimia haemolytica*, включающая иммунологически эффективное количество фрагмента или фракции описанного в п.1 штамма бактерий, где этот фрагмент или фракция содержит по меньшей мере один антиген для профилактики заболеваний, вызываемых *Pasteurella trehalosi* и/или *Mannheimia haemolytica*.

12. Композиция вакцины по п.11, где указанный штамм бактерии является позитивным в отношении трегалозы.

13. Композиция вакцины по п.11, где указанный штамм бактерии является негативным в отношении трегалозы.

14. Композиция вакцины по п. 12, где указанный штамм бактерии задепонирован под регистрационным номером ATCC No. PTA-3667.

15. Композиция вакцины по п.12, где указанный штамм бактерии задепонирован под регистрационным номером ATCC No. РТА-3668.

16. Композиция вакцины по п.13, где указанный штамм бактерии задепонирован под регистрационным номером ATCC No. РТА-3669.

17. Композиция вакцины по любому из п.п. 11-16, дополнительно содержащая один или несколько приемлемых адъювантов и/или эксципиентов и/или носителей.

18. Композиция вакцины по п.11, где вакцина включает инаktivированные бактерии или живые ослабленные бактерии, полученные из двух или более указанных штаммов бактерий.

19. Композиция вакцины по любому из п.п. 11-18, дополнительно содержащая по меньшей мере один дополнительный антиген вируса или микроорганизма, патогенного для кур.

20. Композиция вакцины по п.19, где вирус или микроорганизм выбирают из группы, включающей вирус инфекционного бронхита, вирус ньюкаслской болезни, вирус инфекционного бурсита птиц, вирус анемии цыплят, птичий реовирус, *Mycoplasma gallisepticum*, вирус птичьей пневмонии, *Haemophilus paragallinarum*, вирус оспы птиц, вирус птичьего энцефаломиеелита, *Pasteurella multocida* и *E. coli*.

Данная формула была принята к рассмотрению при проведении экспертизы заявки по существу.

Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение от 20.08.2010 .

В данном решении отмечено, что формула, представленная заявителем в корреспонденции, поступившей 08.06.2010, не может быть принята к рассмотрению, поскольку содержит признак, касающийся

бактерий рода «*Callibacterium*», отсутствующий в материалах заявки на дату подачи.

Упомянутое решение мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что в материалах заявки не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле. В частности, в материалах заявки отсутствуют сведения как о получении бактерий из какого-либо штамма, так и о соотношениях ингредиентов композиции и их активности (штаммов и иммунологически эффективного количества фрагмента или фракции бактерий).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента.

В возражении отмечено, что в материалах заявки, представленных на дату подачи, содержатся сведения о бактериях рода «*Callibacterium*», в частности, описаны «...характеристики штаммов бактерий этого рода, правда, отнесены они к другому роду». По мнению заявителя, «тот факт, что в начале они были ошибочно отнесены к другому роду, не меняет сущности изобретения». При этом отмечено, что соотношение компонентов композиции и получение инаktivированных бактерий раскрыто в описании заявки.

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

С учетом даты подачи международной заявки (24.10.2002), по которой был выдан оспариваемый патент, а также даты вынесения решения Роспатентом (20.08.2010) правовая база включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82,

зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента 08.07.1999 №133, от 13.11.2000 №223 (далее – Правила ИЗ), 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), и указанные выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона 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 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 2 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании.

Согласно пункту 3.3.5 Правил ИЗ в формулу изобретения, характеризующую индивидуальное химическое соединение любого происхождения, включаются наименование или обозначение соединения. Для соединения, относящегося к продуктам генной инженерии, в формулу изобретения включаются указание на номер последовательности нуклеотидов в перечне последовательностей (в случае фрагментов нуклеиновых кислот) и словесное описание физической карты (в случае рекомбинантных нуклеиновых кислот и векторов), указание на номер

последовательности аминокислот в перечне последовательностей, а также физико-химические и иные характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других. Для соединения с установленной структурой в формулу изобретения включается его структурная формула. Для соединения с неустановленной структурой в формулу изобретения включаются физико-химические и иные характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других, в частности, признаки способа его получения.

В формулу изобретения, характеризующую композицию, включаются входящие в нее ингредиенты и, при необходимости, признаки, относящиеся к количественному содержанию ингредиентов.

Согласно пункту 3.3.6 Правил ИЗ в формулу, характеризующую штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, включаются родовое и видовое название биологического объекта на латинском языке с указанием фамилии (фамилий) автора (авторов) вида и, если штамм депонирован, - название или аббревиатура коллекции - депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, и назначение штамма.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах

заявки допустимо, чтобы указанные 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.

Согласно подпункту 4 пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое включение.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента в случае признания дополнительных материалов изменяющими суть заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС, если по предложению палаты по патентным спорам заявителем 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 выражено в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 09.10.2009 (далее-уточненная формула).

При этом, формула изобретения, представленная в корреспонденции, поступившей 08.06.2010, правомерно не принята к рассмотрению при вынесении решения Роспатента, так как содержит признак, касающийся «бактерий рода *Callibacterium*», информация о котором отсутствует в материалах заявки на дату ее подачи. Утверждение заявителя о том, что материалы заявки «содержат описание культурно-морфологических характеристик штаммов бактерий этого рода, правда, отнесены они к другому роду» подтверждает отсутствие сведений о бактериях рода *Callibacterium* в первоначальных материалах заявки. При этом на факт неидентичности бактерий, упомянутых в материалах заявки на дату ее подачи и указанных выше бактерий определяет различие их функциональных признаков (характеристик). В материалах заявки на дату ее подачи, бактерии охарактеризованы такими признаками как, например: позитивные в отношении бета-гемолиза, грамотрицательные, позитивные в отношении оксидазы, позитивные в отношении каталазы, негативные в отношении уреазы, позитивные в отношении нитратов и негативные в отношении индола, MacConkey-позитивными, позитивными в отношении глюкозы, позитивными в отношении сахарозы, позитивными в отношении маннита, негативными в отношении арабинозы, негативными в отношении целобиозы, позитивными в отношении ксилозы, негативными в отношении салицина, негативными в отношении орнитина, негативными в отношении эскулина, негативными в отношении альфа-фукозидазы, позитивными в отношении бета-галактозидазы, вид *Pasteurella* является негативным в отношении арабинозы и позитивным в отношении трегалозы и т.д. При этом для характеристики бактерий рода *Callibacterium* заявителем в корреспонденции от 08.06.2010 представлена лишь часть совпадающих функциональных признаков. Данные сведения указывают на отсутствие идентичности и невозможность ее установления в отношении штаммов бактерий, описанных в заявке на дату ее подачи и приведенных в формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Уточненная формула содержит признаки, касающиеся «бактерии, которая получена из штамма...бактерии» без указания конкретного штамма, и признаки, касающиеся включения в вакцину «иммунологически эффективного количества фрагмента или фракции штамма бактерий, где этот фрагмент или фракция содержит по меньшей мере один антиген для профилактики заболеваний, вызываемых *Pasteurella trehalosi* и/или *Mannheimia haemolytica*».

При этом исходя из материалов заявки, предполагается использование вакцины, включающей несколько штаммов бактерий *Pasteurella trehalosi* и/или *Mannheimia haemolytica* и иммунологически эффективных фрагментов данных бактерий в сочетании с антигенами вируса или микроорганизма, патогенного для кур. То есть, используется вакцина, содержащая несколько штаммов бактерий и несколько иммунологически эффективных фрагментов указанных бактерий в сочетании с антигенами вируса или микроорганизма, патогенного для кур.

Однако в материалах заявки не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно получить бактерии из какого-либо штамма, и об иммунологически эффективном количестве фрагмента или фракции *Pasteurella trehalosi* и/или *Mannheimia haemolytica*.

Здесь целесообразно заметить, что в случае депонирования штамма, в формулу включаются название или аббревиатура коллекции - депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, и назначение штамма.

Таким образом, можно сделать вывод о правомерности вывода, содержащегося в решении Роспатента, о несоответствии предложенного

изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» в рамках уточненной формулы.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявителю было предложено представить вариант формулы с учетом доводов, содержащихся в решении Роспатента.

На заседании коллегии заявитель представил скорректированную формулу изобретения в следующей редакции:

«Композиция для профилактики заболеваний, вызываемых *Pasteurella trehalosi* и *Mannheimia haemolytica*, содержащая инактивированные бактерии, выбранные из штаммов, депонированных под регистрационными номерами ATCC № РТА-3667, ATCC № РТА – 3668, ATCC № РТА – 3669 или их смесь и приемлемый(е) адъювант(ы) и/или эксципиент(ы), и/или носитель(и), причем указанная вакцина содержит по меньшей мере 10^7 - 10^8 КОЕ /указанных бактерий/мл».

Данная формула была принята коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению (вновь введенные признаки содержатся в материалах заявки на дату ее подачи, причем включение данных признаков устраняет причины, послужившие для основания признания заявленного изобретения несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость») и направлена для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС.

До даты заседания проведения коллегии (12.10.2011) в палату по патентным спорам были представлены результаты указанного информационного поиска и заключение экспертизы.

В представленном отчете по результатам проведения дополнительного поиска не указано каких-либо известных технических решений, порочащих патентоспособность изобретения в рамках уточненной формулы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2011, отменить решение Роспатента от 20.08.2010 и выдать патент Российской Федерации с уточненной заявителем на заседании коллегии 03.06.2011 формулой изобретения.