

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения**  
**возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 от Печенкина Е.В. (далее – заявитель), поступившее 11.09.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.02.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016118467/15, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ лечения поражений мягких тканей организма высокоскоростным воздушно-плазменным потоком монооксида азота», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ лечения поражений мягких тканей организма высокоскоростным воздушно-плазменным потоком монооксида азота, заключающийся в том, что на пораженную ткань воздействуют оксидом азота непосредственно, или воздействуют газовым потоком, содержащим оксид азота, полученным путем пропускания воздуха через электрический разряд, или воздействуют газовым потоком, содержащим оксид азота,

полученным путем химических реакций, или воздействуют азотсодержащими лекарственными препаратами, генерирующими оксид азота в самой пораженной ткани, или оксидом азота воздействуют как на пораженную ткань, так и на непораженную ткань, расположенную по ходу магистрального сосуда, по которому происходит кровоснабжение пораженной ткани, а при пересадке лоскута собственной ткани оксидом азота воздействуют предварительно на донорский участок и на пораженную ткань, а затем на пересаженный лоскут, при этом на пораженную ткань слизистой оболочки внутренних органов, серозной или синовиальной оболочек оксидом азота воздействуют через эндоскопические приборы, при профилактике поражений мягких тканей, воздействуют оксидом азота на мягкую ткань в области предполагаемого поражения, а для профилактики послеоперационных осложнений оксидом азота воздействуют на мягкую ткань, находящуюся в зоне оперативного вмешательства, в дооперационный, и/или интраоперационный, и/или послеоперационный периоды, кроме того для профилактики пораженных мягких тканей при лучевой терапии оксидом азота воздействуют на мягкие ткани в зоне облучения перед и/или после каждого сеанса лучевой терапии, а для профилактики посттравматических осложнений в экстремальных условиях оксидом азота воздействуют на пораженную ткань до наложения лечебной повязки, отличающийся тем, что поток воздействия формируют высокоскоростным».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе по существу.

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 05.02.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение (далее – решение Роспатента).

Данное решение мотивировано тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в материалах заявки отсутствуют сведения о

средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле.

Суть содержащихся в решении Роспатента доводов сводится к тому, что в материалах заявки не показано, какими средствами и методами формируется "высокоскоростной воздушно-плазменный поток". При этом, как подчеркнуто в решении Роспатента, в уровне техники также не выявлено устройство, способное сформировать заявленный высокоскоростной воздушно-плазменный поток монооксида азота.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель подал возражение, в котором выразил свое несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, из уровня техники, например. Из патентного документа № 2185528 известны устройства, способные создавать высокоскоростной поток, в том числе, монооксида азота. Заявитель привел ряд клинических примеров с описанием осуществления заявленного способа.

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

С учетом даты поступления заявки (11.05.2016) правовая база включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, 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).

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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 1 пункта 24.5.1 Регламента изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые 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. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с

приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ 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 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 коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Заявитель предлагает лечить пораженные мягкие ткани организма высокоскоростным воздушно-плазменным потоком., воздействуя на эти ткани газовым потоком, содержащим оксид азота.

Отказ в выдаче патента на заявленный способ был мотивирован тем, что в материалах заявки отсутствуют, а в уровне техники не выявлены сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в приведенной выше формуле. А именно, не показано, какие устройства способны формировать указанный заявителем "высокоскоростной воздушно-плазменный поток монооксида азота".

Однако следует согласиться с доводами заявителя в том, что из уровня техники известны подобные устройства. Например, в патентном документе № 2185528 (опубликован 20.07.2002) раскрыто устройство, способное сформировать высокоскоростной воздушный поток с возможностью поддержания сверхзвуковой газовой струи.

Кроме того, для специалистов в данной области техники широко известны устройства, создающие высокоскоростной воздушно-плазменный поток и используемые во врачебной, в частности, в хирургической практике для рассечения тканей организма (в том числе и мягких тканей) с целью санации краев раны, коагулирования ее краев, стерилизации раневых поверхностей (см., например, Г.М. Семенов. Современные хирургические инструменты. 2- издание. Москва, 2013). Как отмечено в данном справочнике, известные с 1974 года устройства представляют собой, например, плазменные скальпели, предназначенные для рассечения тканей с помощью плазменного потока, образуемого при пропускании через высокоскоростную струю инертного газа электрического тока большой силы: плазмообразующий газ; ток разряда 10-30 А; напряжение разряда 25-35 В; мощность струи 100 Вт. Используемая при этом воздушная плазма является высокоскоростным потоком газа температурой до 40<sup>0</sup>, содержащий монооксид азота (см. стр. 156-159).

В связи с изложенным, можно констатировать, что известные до даты приоритета заявленного изобретения средства (хирургические

скальпели, способные формировать высокоскоростной воздушно-плазменный поток монооксида азота) позволяют осуществить заявленный способ.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что заявленный способ не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

На заседании коллегии, состоявшемся 15.11.2018, данные доводы были озвучены, а материалы заявки, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС направлены на дополнительный информационный поиск.

До даты заседания проведения коллегии (19.03.2019) в палату по патентным спорам были представлены 15.01.2019 результаты указанного информационного поиска и заключение экспертизы.

В представленном отчете по результатам проведения дополнительного информационного поиска был сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" ввиду его известности из патентного документа RU № 2174398, опубликованного 10.10.2001.

Данные материалы были высланы в адрес заявителя. До даты (19.03.2019) заседания коллегии ответа от заявителя представлено не было.

На заседании коллегии заявитель отсутствовал.

Анализ материалов заявки с учетом информации, приведенной в заключении по результатам дополнительного информационного поиска, показал следующее.

В патентном документе RU № 2174398 раскрыт способ лечения поражений мягких тканей организма (см. стр. 4 описания, стр. 5-10) воздушно-плазменным потоком монооксида азота на пораженную ткань непосредственно (стр. 6, строки 50-55), или воздействуют газовым потоком, содержащим оксид азота (стр. 6, строки 5-10), полученным путем пропускания воздуха через электрический разряд, или воздействуют

газовым потоком, содержащим оксид азота, полученным путем химических реакций (стр. 8, строки 45-55), или воздействуют азотсодержащими лекарственными препаратами, генерирующими оксид азота в самой пораженной ткани (стр. 8, строки 60-70), или оксидом азота воздействуют как на пораженную ткань, так и на непораженную ткань, расположенную по ходу магистрального сосуда, по которому происходит кровоснабжение пораженной ткани (стр. 4, строки 40-50), а при пересадке лоскута собственной ткани оксидом азота воздействуют предварительно на донорский участок и на пораженную ткань, а затем на пересаженный лоскут (см. стр. 4, строки 50-65), при этом на пораженную ткань слизистой оболочки внутренних органов, серозной или синовиальной оболочек оксидом азота воздействуют на пораженную ткань до наложения лечебной повязки (стр. 4, строки 5-55).

Таким образом, следует констатировать, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна".

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2018, изменить решение Роспатента от 05.02.2018 и отказать в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016118467/15 по дополнительным основаниям.**