

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-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» (далее-Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2252774, поступившее 06.02.2024 от Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОДА», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2252774 на группу изобретений «Средство для профилактики гриппа», выдан по заявке №2003137517 с приоритетом от 26.12.2003, установленным по дате подачи заявки, на имя Общества с ограниченной ответственностью "БЕРЕЗОВЫЙ МИР", Российская Федерация (далее – патентообладатель). До 26.12.2003 патент действовал со следующей формулой:

«1. Применение экстракта бересты в качестве средства для профилактики гриппа.

2. Применение по п.1 при концентрации бетулина в экстракте свыше 80%.

3. Применение экстракта бересты для изготовления препаратов для профилактики гриппа.

4. Применение по п.3 при концентрации бетулина в экстракте свыше 80%».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- определение Арбитражного суда Тюменской области от 07.07.2023 по делу № А70-14761/2023 (далее - [1]);

- скриншот сайта

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD;>

(далее - [2]);

Скриншот сайта https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.790b4d49-65aa85aa-ef74ad60-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Betulin;

(далее - [3]);

Скриншот сайта <https://bigenc.ru/c/meditsina-6cd62c?ysclid=lrjbilt8v1325731366;>

(далее - [4]);

Копия статьи: «Синтез бетулиновой кислоты из бетулина и исследование ее солюбилизации с помощью липосом». Ле Банг Шон, А.П. Каплун, А.А. Шпилевский, Ю.Э. Андия-Правдивный, С.Г. Алексеева, В.Б. Григорьев, В.И. Швец. // Биоорганическая химия. -1998г. Т. 24, № 10.-С. 787-793.;

(далее - [5]);

Копия статьи: «Компьютерный прогноз и направленный синтез нового производного бетулина, обладающего противотуберкулезным действием» / А.В. Погребняк, Ю.К. Василенко, Э.Т. Оганесян и др. // Хим.-фармац. журн. -2002.-Т. 36, № 10.-С. 18-20.;

(далее - [6]);

- патентный документ RU 2254032 С2, дата публикации 20.06.2005

(далее - [7]);

Копия статьи: «Экстрактивные вещества березы и направления их использования» / Ведерников Д.Н., Рошин В.И., Кошкин А.В. // Химия и технология растительных веществ: Тез. докл. Всерос. конф. Сыктывкар, 2000. С. 35.;

(далее - [8]);

Скриншот сайта
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF;>

(далее - [9]);

Скриншот сайта
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8;>

(далее - [10]);

Копия книги: А.Д. Турова. Лекарственные растения СССР и их применение. – 2-е. изд. - Москва: «Медицина» изд-во, 1974.;

(далее - [11]);

Скриншоты журнала «Провизор» статья «Береза бородавчатая (Береза повислая)» выпуск №10 под редакцией Р. В. Куцик, Б. М. Зузук от 2001г.;

(далее - [12]);

Копия книги: А. П. Попов. Лекарственные растения в народной медицине. – Киев: «Здоров 'я» изд-во, 1974.;

(далее - [13]).

Суть доводов возражения о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» сводится к следующему.

В возражении, со ссылками на источники информации [2]-[3], раскрывающими определение термина «бетулин», отмечено, что в описании к оспариваемому патенту приведены исследования в отношении сухого экстракта бересты, однако никаких сведений о составе препарата для профилактики гриппа, за исключением содержания бетулина в количестве 80%, в описании не приведено.

Вместе с тем в возражении также обращается внимание на то, что в формуле группы изобретений, в отношении применения экстракта бересты в качестве средства для профилактики гриппа, указано содержание бетулина в экстракте свыше 80% .

Кроме того, отмечено, что в приведенных в описании исследованиях по изучению экстракта бересты на активность фагоцитоза у животных (самцах белых беспородных мышей) о составе препарата также, кроме содержания бетулина, никаких сведений не приведено.

В возражении также отмечено, что в описании не показано достижение технического результата изобретениями по оспариваемому патенту той совокупностью признаков, которой они характеризуются в формуле.

Вместе с тем в возражении, со ссылкой на определение термина «медицина» (источник информации [4]) указано, что в описании отсутствуют исследования и, соответственно, результаты исследований применения экстракта бересты на людях. При этом по мнению лица, подавшего возражение, имеющиеся исследования позволяют говорить только о применении экстракта бересты в ветеринарии.

Также со ссылками на источники информации [5]-[6], в которых раскрывается, что содержание бетулина в бересте соответствует 20-25%, лицо, подавшее возражение, предполагает, что не известно способа, позволяющего повысить содержание бетулина в бересте до 80%.

Суть доводов возражения о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» сводится к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [7] известно применение экстракта бетулина и препаратов на его основе (крем, гель или мазь) для профилактики и лечения, том числе, гриппа.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что применение экстракта бересты с высоким содержанием бетулина также было описано в труде, раскрытом в источнике информации [8].

Суть доводов возражения о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» сводится к следующему.

Со ссылками на источники информации [9] (грипп) [10] (острые респираторные заболевания) лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что грипп является острым воспалительным заболеванием дыхательных путей и легких, вызываемых вирусами.

По мнению лица, подавшего возражение, в источнике информации [11] раскрыты сведения о том, что бетулин в березовом соке позволяет применять его для профилактики гриппа и в качестве общеукрепляющего средства.

Вместе с тем из источника информации [12] известно, что березовый сок может использоваться при заболеваниях дыхательных путей.

А в источнике информации [13] раскрыто, что листья березы содержат витамин С, почки – эфирные масла. В березе содержится также сапонин, бетуларетиновая кислота, дубильные и другие вещества, полезные для организма человека. Береза обладает, кроме того, фитонцидными свойствами, т.е. выделяет защитные вещества, способные убивать микроорганизмы.

По мнению лица, подавшего возражение, сведения, известные из источников информации [7]-[8], в совокупности со сведениями, раскрытыми в источниках информации [11]-[13] порочат изобретательский уровень группы изобретений по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, в корреспонденции, поступившей 01.04.2024, представил отзыв по мотивам возражения.

К отзыву приложены следующие источники информации (копии):

- распечатка с сайта

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/5666/o/oD0o/oADo/oD0%9Ao/oD0%Alo/oD0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF> на 1 листе (далее – [14]);

- патентный документ RU 2286349 C1, дата публикации 27.10.2006 (далее – [15]).

В отзыве патентообладатель обращает внимание на то, что группа изобретений по оспариваемому патенту касается не состава препарата, а применения экстракта бересты в качестве средства для профилактики гриппа, а также для изготовления препаратов для профилактики гриппа, т.е. касается применения продукта по определенному назначению.

По мнению патентообладателя, в данном случае нет необходимости указывать на состав каких-либо компонентов в определенном процентном соотношении, которые могут меняться, могут не использоваться или отсутствовать при применении экстракта бересты по указанному назначению.

При это патентообладатель указывает, что при проведении исследований животным вводили экстракт бересты, в котором содержание основного компонента экстракта - бетулина в опытах менялось от 82,4 до 91,1%, а остальная часть компонентов в экстракте бересты представляет собой минорные компоненты, то есть остатки, которые содержатся в коре березы и являются естественными природными веществами.

В число таких естественных природных компонентов входит: бетулиновая кислота, лупеол, кофеат бетулина, увеол, бетулиновый альдегид, а также другой комплекс естественных природных соединений коры березы.

Извне в экстракт бересты ничего не добавлялось.

Патентообладатель обращает внимание также на то, что в патентном документе [7], приложенном к возражению, также раскрыты аналогичные естественные компоненты, которые содержатся в экстракте, при этом их процентное соотношение определяется за счет метода экстрагирования.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что геном мыши и человека совпадает на 80%, при исследованиях эффективности препаратов при различных заболеваниях мыши и крысы используются в качестве моделей:

В отзыве казано, что сопоставлять «кору березы» и «экстракт коры березы» недопустимо. По мнению патентообладателя, в самой коре березы

содержится до 25% бетулина, но экстракт коры березы может содержать концентрацию бетулина в любом процентном соотношении, которое зависит от способа экстракции (см. источники информации [14]-[15]).

По мнению патентообладателя, включение патентного документа [7] в уровень техники при установлении новизны группы изобретений по оспариваемому патенту является неправомерным. Поскольку, по мнению патентообладателя, «до даты приоритета (26.12.2003) изобретения по патенту №2252774, заявка №2003126135/13 (патент №2254032) не была опубликована, с документами данной заявки не могло ознакомиться любое лицо, поэтому включение патента №2254032 в уровень техники при установлении новизны патента №2252774 является неправомерным».

В отношении источника информации [8] в отзыве отмечено, что в нем отсутствует какое-либо указание на применение экстракта бересты в качестве средства для профилактики гриппа, или применение экстракта бересты для изготовления препаратов для профилактики гриппа.

Что касается источников информации [11]-[13], то патентообладатель обращает внимание на то, что в данных источниках информации говорится о пользе березового сока, а также в принципе о пользе березы. Сведений о том, что экстракт бересты применяется в качестве средства для профилактики гриппа или для изготовления препаратов для профилактики гриппа в указанных источниках информации не содержится.

В корреспонденции, поступившей 27.04.2024 патентообладателем было представлено дополнение к отзыву. К дополнению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU 2172178 C1, дата публикации 20.08.2001 (далее- [16]);

- Большой толковый словарь русского языка, под. ред. С.А Кузнецова, Санкт-Петербург, «Норинг», 2000 (далее- [17]);

- патентный документ RU 2174982 C2, дата публикации 20.10.2001 (далее- [18]).

Патентообладатель, со ссылкой на действовавшую на дату подачи заявки нормативную базу, отмечает, что патентный документ [7] может быть включен в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация патента.

Кроме того, патентообладатель дает пояснения относительно сведений, содержащихся в источниках информации [16]-[18], которые представлены для подтверждения позиции о соответствии изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии, состоявшемся 16.05.2024 лицом, подавшим возражение, к материалам дела была приобщена статья Г. А. Толстикова и др., «Бетулин и его производные. Химия и биологическая активность», Химия в интересах устойчивого развития 13 (2005) 1-30 (далее- [19]).

В корреспонденции, поступившей 20.06.2024 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению.

К дополнению приложены следующие материалы:

- заверенная копия заявки на выдачу патента №2003126135 с приоритетом от 14.08.2003 (далее – [20]);

- статья Н.И. Павлова и др., «Краткий отчет. Противовирусная активность бетулина, бетулиновой и бетулоновой кислот в отношении некоторых оболочечных и вирусы без оболочки». Фитотерапия 74(2003) 489-492 (поступило 19 декабря 2002 г.; принят 11 апреля 2003 г.) (далее – [21]).

В дополнениях указано, что заявка [20] содержит сведения, раскрывающие сущность изобретения по оспариваемому патенту.

Так, в дополнениях отмечено, что из заявки [20] известна композиция биологически активных веществ, включающая экстракты растительного сырья, в качестве растительного сырья используется кора березы. Композиция представляет собой смесь пентациклических третерпеновых соединений и сопутствующих веществ, получаемых экстракцией при следующем соотношении компонентов, масс%: бетулин 0,1 - 99,9%, бетулиновая кислота 0,1 - 99,9%, сопутствующие вещества 0-80%.

Композиция биологически активных веществ, согласно изобретению, раскрытому в заявке [20], может быть получена экстракцией только наружного слоя коры березы - бересты. Согласно таблице № 1 «Биологическая активность экстрактивных веществ наружного слоя березовой коры (бересты)», бетулин обладает противовирусной и противогриппозной активностью.

Статья [21] по мнению лица, подавшего возражение, содержит сведения о влиянии бетулина на вирусы гриппа. В частности, отмечено, что таблица значений № 1 «Противовирусная активность бетулина, бетулиновой и бетулоновой кислот в отношении вирусов HSV-1, ЕСНО6 и FPV гриппа» содержит сведения о воздействии бетулина на вирус гриппа.

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

С учетом даты подачи заявки (26.12.2003), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по данному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г. (введен в действие с 11.03.2003) (далее – Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение N 82, утвержденные Роспатентом 6 июня 2003 г. (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в

Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 6 статьи 21 Закона Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение, за исключением случаев, если до истечения двенадцати месяцев с даты подачи такой заявки она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно части второй статьи 25 Закона после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил 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), а в случае испрашивания

приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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 (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил), 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.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 3.2.4.5 Правил для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а, если применяемый объект не является известным, - также сведения, достаточные для его получения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным,

если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил, если установлено, что на дату приоритета изобретения 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил, заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и

действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные), на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

В соответствии с подпунктом (9) пункта 19.5.3 Правил в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны,

проверка изобретательского уровня не проводится.

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

Прежде всего, целесообразно отметить, что на дату подачи возражения (06.02.2024) оспариваемый патент прекратил свое действие. Патент перешел в общественное достояние с 27.12.2023.

Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 1398 Кодекса, действовавшего на дату подачи возражения, патент на изобретение может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

В подтверждение своей заинтересованности, лицом, подавшим возражение, представлено определение Арбитражного суда Тюменской области от 07.07.2023 [1]. Таким образом, возражение было принято к рассмотрению

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Доводы, приведенные в возражении, в целом относятся к проверке формулы изобретения и к требованиям, предъявляемым к сведениям, раскрывающим сущность изобретения (подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил).

При этом согласно положениям подпункта (2) пункта 19.5.1 Правил при установлении возможности использования изобретения проверяется - указано ли назначение изобретения, приведены ли в документах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Вместе с тем, для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения,

подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения (подпункт (5) пункта 3.2.4.5 Правил).

В описании (с.3), а также в формуле оспариваемого патента указано, что предложенная группа изобретений относится к применению экстракта бересты для профилактики гриппа.

Примеры осуществления изобретений приведены на с.3-4 описания к оспариваемому патенту.

Вместе с тем, следует отметить, что в описании (с.3, строки 47-48) указано, что содержание бетулина в экстракте в проводимых опытах менялось от 82,4 до 91,1%, что очевидно соответствует определению «свыше 80%», как предложено в пунктах 2 и 4 формулы.

В отношении иных компонентов, содержащихся в экстракте бересты, следует согласиться с доводом патентообладателя о том, что поскольку речь идет не о композиции, а об экстракте бересты, то остальная часть компонентов в экстракте представляет собой остатки, которые содержатся в коре березы и являются естественными природными веществами.

Из статьи [6] известно, что содержание бетулина во внешней коре березы составляет 20-25%, однако в отношении количественного содержания бетулина в экстракте коры березы, необходимо отметить, что специалист понимает, что экстракт (см. словарь [17]) коры березы может содержать концентрацию бетулина в любом процентном соотношении, которое зависит от способа экстракции (см. патентный документ [16]).

Также следует согласиться с доводом патентообладателя о том, что действительно геном мыши и человека совпадает на 80% и при исследованиях эффективности препаратов при различных заболеваниях мыши и крысы традиционно используются в качестве стандартных моделей.

Соответственно, реализация назначения в описании к оспариваемому патенту продемонстрирована на моделях белых беспородных мышей, результаты представлены в таблице 2 (см. патентный документ [18]).

Таким образом, группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 1 статьи 4 Закона).

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно указанной выше нормативной базе (пункт 1.статьи 4 Закона, часть вторая статьи 25 Закона, подпункты (2) и (3) пункта 19.5.2 Правил), при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и запатентованные в Российской Федерации изобретения.

При этом при соблюдении указанных в нормативной базе условий, заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи, а запатентованные изобретения включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре.

В соответствии с изложенным, для целей проверки новизны, патентный документ [7], с более ранней датой приоритета, установленной от 14.08.2003, включается в уровень техники только в отношении формулы, заявка [20] с приоритетом от 14.08.2003 включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

При этом в соответствии с указаниями лица, подавшего возражение, сделанными на заседании коллегии, состоявшемся 27.06.2024, для оценки новизны привлекается заявка [20], послужившая основанием для выдачи патента [7].

В заявке [20] раскрыта композиция биологически активных веществ, включающая экстракты активных веществ, при соотношении компонентов

бетулин 0,1-99,9 мас.%, бетулиновая кислота 0,1-99,9 мас.%, сопутствующие вещества 0-80 мас.% (с.4 описания, формула).

При этом согласно пояснениям, приведенным в описании и формуле заявки [20] (с.4, абзац 2, пункт 2 формулы), композиция может быть получена экстракцией только наружного слоя коры березы – бересты.

При этом в описании заявки [20] (с.5 абзац 2) особо отмечено, что экстракция органическим растворителем бересты – наружного слоя березы основных видов, произрастающих на территории России (повислая (бородавчатая), пушистая (белая)) позволяет получать экстракты с содержанием бетулина в качестве основного вещества от 20 до 98-99%.

Биологическая активность, как самого экстракта, так и некоторых его компонентов, а именно экстрактивных веществ наружного слоя березовой коры, конкретно бересты, раскрыта в таблице 1 (с.6-7 описания заявки).

Согласно сведениям, раскрытым в строке 7 таблицы 1, экстракт бересты, обусловленный наличием в нем бетулина, обладает антигриппозной активностью.

Вместе с тем в описании заявки [20] (с.9, абзац 4) отмечено, что уже известна эффективность бетулина и родственных ему тритерпеновых соединений против вирусов гриппа и некоторых других респираторных вирусов.

Кроме того, в заявке [20] (с.8 таблица 2) раскрыты механизмы действия веществ, входящих в состав экстракта бересты.

Согласно описанию к заявке [20] (с.9, абзац 1) исследования токсичности и специфической активности выявили сочетание выраженной биологической активности экстракта и отсутствие его токсичности для организма.

В описании заявки [20] (с.1, абзац 1) раскрыто, что композиции могут применяться в качестве пищевой добавки, как самостоятельно (в виде капсул, таблеток, болюсов драже, пастилок и т.д.), так и в виде продуктов (каши,

шоколад, конфеты, молочные продукты, хлебопродукты, мясопродукты, напитки и т.д.).

Вместе с тем, в описании заявки [20] (с.1, абзац 3) раскрыто, что композиция экстракта бересты может быть использована для изготовления различных лекарственных форм для внутреннего, наружного и парентерального применения.

Таким образом, применение экстракта бересты в качестве средства для профилактики гриппа (независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента), в концентрации бетулина свыше 80% (зависимый пункт 2), применение экстракта бересты для изготовления препаратов для профилактики гриппа (независимый пункт 3 формулы оспариваемого патента) при концентрации бетулина в экстракте свыше 80% (зависимый пункт 4) известно из заявки [20].

На основании положений подпункта (4) пункта 19.5.2 Правил, группа изобретений по оспариваемому патенту, охарактеризованная в виде применения по определенному назначению, не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку в уровне техники обнаружен источник информации (заявка [20]), из которого известно применение тех же продуктов по такому же назначению.

Ввиду сделанного выше вывода, возможность включения в уровень техники источника информации [21] не анализировалась и, соответственно, оценка новизны в отношении данного источника информации не проводилась.

В соответствии с подпунктом (9) пункта 19.5.3 Правил в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Информации об общедоступности до даты приоритета оспариваемого патента сведений, содержащихся в источниках информации [2]-[3], [8]-[11], [14] в возражении не представлено, вместе с тем данные источники информации относятся к общим знаниям о бетулине как таковом, раскрывают определение терминов «грипп» и «острые респираторные инфекции»,

«экстракция», раскрывают общие знания о березе в качестве лекарственного растения и сведения о производстве из бетулина бетулиновой кислоты и не влияют на сделанные выше выводы.

Источники информации [4], [15], [19] опубликованы после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту и не могут быть учтены при оценке патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту.

Сведения, раскрытые в статьях [5] и [6] относятся к разработке метода превращения бетулина в бетулиновую кислоту и иные производные бетулина, не содержат сведений о профилактике гриппа с применением экстракта бетулина и не влияют на сделанные выше выводы.

Аналитический обзор [12] раскрывает сведения о березе и ее полезных свойства в отношении всех ее частей (листья, почки, кора и т.д.), книга [13] раскрывает сведения о полезных свойствах сока березы, однако упомянутые источники информации не содержат сведений о применении экстракта бересты в профилактике гриппа и не влияют на сделанные выше выводы.

Таким образом, следует констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 4 Закона).

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2024, признать патент Российской Федерации на изобретение №2252774 недействительным полностью.