

СЕЛЕКТИВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Екатерина Мосина
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ И РЕДЕЛЕНИЕ

Селективные изобретения – это изобретения, которые подпадают под технические решения, раскрытые в предшествующем уровне техники.



Руководство по экспертизе Европейского Патентного Ведомства, редакция от марта 2024:

Селективные изобретения относятся к выбору отдельных элементов, подгрупп или поддиапазонов из более общего раскрытия в предшествующем уровне техники.



Селективные изобретения отвечают всем требованиям патентоспособности.

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ НЕ ПОРОЧИТ НОВИЗНУ ЧАСТНО

РУКОВОДСТВО РСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

12.09 ... Если в рассматриваемом пункте формулы изобретения приведен конкретный пример, и этот конкретный пример, хотя и не назван явно, но входит в общее раскрытие, обнаруженное в источнике из предшествующего уровня техники, то новизна этого пункта не будет опорочена, если конкретный пример не был идентифицирован достаточно конкретно в источнике из предшествующего уровня техники ...

12.10 ...Если источник из предшествующего уровня техники, раскрывает диапазон, который частично совпадает или входит в заявленный диапазон, новизна формулы изобретения должна определяться в зависимости от ситуации. Чтобы опорочить формулу изобретения, заявленный объект должен быть раскрыт с достаточной конкретностью в источнике из предшествующего уровня техники. Если формула изобретения направлена на узкий диапазон, а источник предшествующего уровня техники раскрывает широкий диапазон, и заявленный узкий диапазон не просто один из возможных путей осуществления того, что описано в источнике из предшествующего уровня техники (например, существует доказательство того, что эффект от соответствующего выбора (например, неожиданный результат) имеет место по всей вероятности только в заявленном узком диапазоне), то, в зависимости и от других обстоятельств, может оказаться целесообразным прийти к заключению, что узкий диапазон не раскрыт в предшествующем уровне техники с достаточной конкретностью для того, чтобы опорочить заявленную формулу...

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

RU

Пункт 73 Правил (новизна):

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

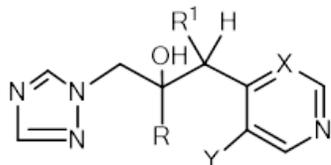
Пункт 84 Правил (изобретательский уровень):

химическое соединение, подпадающее 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)**.

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРИМЕР

Патент RU 2114838

Пункт 1. Триазольные производные общей формулы I:



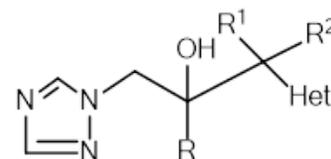
где R – фенил, замещенный 1 - 3 галоидзаместителями;
R¹ - C₁₋₄-алкил;
X - CH или N;
Y - F или Cl,
или их фармацевтически приемлемая соль.

Селективное изобретение:

- Соединение, охарактеризованное структурной формулой I, не раскрыто в патенте RU 2095 358;
- Описание раскрывает получение соединений общей формулы I;
- Соединения, замещенные галоидом в определенном положении (заместитель Y в формуле I), обладают неожиданно высоким уровнем противогрибковой активности в сравнении с соединениями в RU2095358.

Патент RU 2095358

Пункт 1. Производные 1,2,4-триазола общей формулы I



или их фармацевтически приемлемые соли,
где R - фенил, замещенный 1-2 заместителями, каждый из которых независимо друг от друга выбирают из галоида ;
R¹ - C₁₋₄алкил;
R² - H или C₁₋₄алкил,
Het, который присоединен к смежному атому углерода кольцевым атомом углерода, выбирают из пиридинила, пиридазинила, пиримидинила или пиазинила, при этом Het необязательно замещен C₁₋₄алкилом, C₁₋₄алкокси, галоидом, CN, NH₂ или -NHCO₂(C₁₋₄алкилом).

Дело № А40-30012/2015 (Арбитражный суд г. Москвы)

Александров Е.Б. “Правовая охрана селективных изобретений в России ” (2017) https://www.gorodissky.ru/upload/iblock/70e/ib171_117.pdf

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

EA

Правило 47 Инструкции (новизна) :

Изобретение не признается соответствующим условиям **НОВИЗНЫ** , если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, **идентичные** всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

Пункт 5.8 Правил (изобретательский уровень):

Условию патентоспособности «изобретательский уровень» соответствует ... индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые, неизвестные для группы свойства в качественном и/или количественном отношении.

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЕА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ НА
ИЗОБРЕТЕНИЯ (Сентябрь 2023)

Пункт 10.3.4. Особенности определения новизны селективных изобретений

Селективные изобретения заключаются в выборе **отдельного элемента** (например, химического соединения) или подгруппы из более широкой известной группы элементов, либо в **выборе частного значения или узкого интервала значений** какого - либо параметра из известного более широкого диапазона значений. Селективное изобретение основывается на определенном техническом результате (эффекте), который достигается в узком диапазоне элементов/значений и который отличается от технического результата, известного для широкого интервала. Селективные изобретения чаще всего встречаются в области химии и фармацевтики.

Основное условие для признания новизны селективных изобретений заключается в следующем: **новым является выбранное соединение или комбинация веществ, или количественное значение** какого - либо параметра только в том случае, если оно не раскрыто явным образом в широкой группе или в интервале значений параметра, известного из предшествующего уровня техники.

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ И ПРИМЕРЫ

ЕА

Фармацевтические селективные изобретения могут относиться к:

- Соединению из известной группы соединений, охарактеризованных общей структурной формулой;
- Значениям параметра или поддиапазона параметра, выбранным из широкого диапазона значений параметра (например, выбор конкретной дозы лекарственного средства из более широкого известного диапазона доз);
- Конкретному терапевтическому применению (изобретения, обеспечивающие существенный эффект при лечении пациентов, у которых отсутствует эффект при стандартном подходе к лечению, персонализированная медицина)

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

EA (Руководство по экспертизе заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения)

Выбор из широкого диапазона значений (п. 10.3.4.2)

Пример

Из уровня техники известна композиция, содержащая жирные кислоты формулы $C_nH_{2n}COOH$, где $n - 6...24$. В источнике информации не раскрыт ни один частный пример композиции, содержащей C_{12} , C_{14} или C_{16} .

Технический результат заявленного изобретения заключается в специфическом терапевтическом эффекте, получаемом в узком диапазоне выбранных жирных кислот, а именно, отсутствует определенная побочная реакция, которая имеет место при применении жирных кислот в широком интервале $n - 6...24$.

Заявленная композиция является новой, поскольку характеризуется выбором узкого интервала значений ($n - 12...16$), находящегося внутри известного более широкого диапазона ($n - 6...24$), при этом выбранные значения являются более узкими по отношению к известному интервалу, достаточно отдалены от предельных значений интервала и в выбранном интервале значений достигается новый технический результат.

СЕЛЕКТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ ДИАПАЗОНОВ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ДИАПАЗОН : 7 - 9

ИЗВЕСТНЫЙ ДИАПАЗОН: 0 - 10

Патентоспособен ли заявленный диапазон ?	RU	EA	EPO	USA
Короткий ответ	НЕТ	ДА	ДА	Скорее ДА, чем НЕТ
Пояснения	Пункт 84 Правил	Пункт 10.3.4.2 Руководства по экспертизе	Главы G-VI и G-VII Руководства по экспертизе	Прецедентное право (MPEP): 715.03, 2141, 2164.03; решение Верховного суда США по делу <i>KSR v. Teleflex</i> (2007)
Примечания	Понятие «селективное изобретение» используется только при оценке изобретательского уровня <u>индивидуальных химических соединений</u>	Условия для "ДА": (а) выбранный поддиапазон должен быть <u>узким</u> по сравнению с известным диапазоном; (б) выбранный диапазон должен быть <u>достаточно удален</u> от границ широкого диапазона, раскрытого в противопоставленном документе; (в) <u>технический результат должен быть достигнут в выбранном диапазоне</u> , который отличается от известного для широкого диапазона	Условия для ДА: (а) выбранный поддиапазон является <u>узким</u> по сравнению с известным диапазоном; (б) выбранный поддиапазон <u>достаточно удален</u> от конкретных примеров, раскрытых в предшествующем уровне техники. (с) <u>выбор связан с определенным техническим эффектом, и нет никаких подсказок, которые привели бы специалиста к такому выбору</u> (этот технический эффект, возникающий в выбранном диапазоне, может быть тем же самым эффектом, который достигается в более широком известном диапазоне, но в неожиданной степени).	Понятие «селективное изобретение» не используется. <u>Предсказуемость</u> выбора при оценке очевидности: Предсказуемые области (механика, электроника) и Непредсказуемые области (химия, биология, медицина)

ДИАПАЗОНЪ ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА (ППС) И СИП

Патент РФ 2564104

Фармацевтическая композиция на водной основе для лечения диабета I типа и II типа у пациента, включающая **300 Ед/мл** инсулина гларгина [эквиволярно 300 МЕ инсулина человека].

Решение Роспатента (заключение ППС):

«Что касается заявки [1], то в ней, по меньшей мере, не содержится сведений о композиции, содержащей инсулин гларгин с концентрацией **300 ЕД/мл ...»**

«...в возражении не представлено доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна» ...»

Решение СИП (СИП-628/2017):

СИП не подверг сомнению выводы, представленные в Решении Роспатента в отношении документа [1] в части условия патентоспособности изобретения «новизна»

Заявка на патент США US 2004/0048783 [1]

фармацевтический состав..., в котором инсулин, аналог инсулина, активный метаболит инсулина и/или производное инсулина присутствует в концентрации **60- 6000 нмоль /мл**, предпочтительно в концентрации **240- 3000 нмоль /мл** (это примерно соответствует концентрации 1,4 – 35 мг/мл или **40- 500 единиц/мл**)...»

Примеры: инсулин гларгин , **100 Ед/мл**

ДИАПАЗОНЪ ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА (ППС) И СИП

Патент РФ 2488999

Гербицидная композиция , содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию N-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сульфонамида (флорасулам) (I) или его соль и другого гербицида из ряда сульфонилмочевин, отличающаяся тем, что другой гербицид из ряда сульфонилмочевин представляет собой метиловый эфир 2-[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил) метиламино]карбонил]амино]сульфонил] бензойной кислоты (трибенурон - метил) (II) или его соль , причем **весовое соотношение** компонентов I:II может изменяться от **1:5 до 5:1**, а также твердый носитель или жидкий растворитель и поверхностно-активное вещество.

Решение Роспатента (заключение ППС):

"... диапазон соотношений согласно оспариваемому патенту I:II составляющий от 1 : 5 до 5 : 1 полностью попадает в диапазон раскрытый в патентом документе [1] составляющий от 40:1 до 1:20."

Изобретение не соответствует условию патентоспособности новизна.

Решение СИП (СИП-685/2017):

"...суд соглашается с доводом заявителя о том, что в документе № СН102037986А не раскрыт существенный признак оспариваемого изобретения «Весовое соотношение компонентов (гербицидов) I:II может изменяться от 1:5 до 5:1»."

Заявка на патент CN102037986 [1]

Гербицидная композиция , содержащая (флорасулам) (I) и другой гербицид (трибенурон - метил) (II),
весовое соотношение компонентов I:II может изменяться от **40:1 до 1:20**, а также
твердый носитель или жидкий растворитель и поверхностно-активное вещество.

В абзаце [0027] патентного документа [1] указывается на то, что используемая композиция имеет «синергетический эффект»

Примеры, подтверждающие то, что композиция является эффективной для борьбы с сорными растениями, то есть используется «эффективная комбинация».

СЕЛЕКТИВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ - РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ



СЕЛЕКТИВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ СТИМУЛИРУЮТ ИННОВАЦИИ И КОНКУРЕНЦИЮ

- **Да:** Селективные изобретения предоставляют возможность увеличить доступность новых лекарственных препаратов для общества
- СЕЛЕКТИВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ - ЭТО СТРАТЕГИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ («ВЕЧНОЗЕЛЕННЫЕ» ПАТЕНТЫ)
- **Нет:** Так как селективные изобретения соответствуют всем критериям патентоспособности, установленным законодательством, они не могут быть интерпретированы как продление срока охраны первоначального патента.

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ»

 +7 (495) 937 6116

 pat@gorodissky.com

 Москва, 129090
Б. Спасская ул. 25, стр. 3

 www.gorodissky.ru

<https://t.me/gorodissky>

<https://vk.com/gorodisskypartners>



© ООО Юридическая фирма «Городисский Партнёры» 2024