

LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE

* * *
APELĀCIJAS PADOME

Pasta adrese: a/k 124, Rīga LV-1010	Adrese: Cīradeles iela 7 (70), Rīga	Tālruni: 7 027 190, 7 027 140	Fakss: 371 7 027 208
--	--	----------------------------------	-------------------------

Apelācijas lietas šifrs:
ApP/96/ P-95-348

Lēmums

Rīga

1996. gada 20. septembrī

Apelācijas padome:

ApP sēdes priekšsēdētājs - G. Poļakovs,
ApP sēdes locekļi - J. Ratenieks un N. Vederņikovs,
ApP sekretāre - I. Judinska

1996. gada 6. septembrī izskatīja apelācijas iesniegumu, kuru, balstoties uz LR Patentu likuma (LPL) 12. panta sesto daļu, patentu pilnvarotais Ā. Fogels pieteicēja "MERCK & CO., INC" (ASV) vārdā 1996. gada 6. jūnijā iesniedzis pret LR Patentu valdes 14. maija lēmumu par patenta pieteikuma Nr. P-95-348

(pieteik. Nr. P-95-348; pieteik. dat. 21.11.95; pieteik. akcepta dat. 18.12.95 izgudrotājs - H. Mrozik; pieteicējs - "MERCK & CO., INC" (ASV); izgudrojuma nosaukums - "4"-Dezoksi-4" - N - metilaminoavermektiņš Bla / Blb"; SKI: A61K31/70, C07H17/04; ASV patenta pieteik. Nr. 80 942; ASV pieteik. datums 17.10.89; ASV patents Nr. 4 874 748; reģ. dat. 17.10.89)

noraidīšanu.

ApP sēdē piedalījās:

- apelācijas iesniedzēja - firmas "MERCK & CO., INC" pārstāvis - patentu pilnvarotais Ā. Fogels;
- LPV Izgudrojumu ekspertīzes nodaļas galvenā eksperte M. Rozenblate, kas veikusi minētā pieteikuma ekspertīzi.

I. Izskatot apelācijas lietā esošos dokumentus un materiālus un noklausoties pieteicēja un LPV pārstāvju paskaidrojumus, Apelācijas Padome **konstatēja**:

1. Patenta pieteikums Nr. P-95-348 iesniegts LPV saskaņā ar 1994. gada 6. jūlija Liguma starp Latvijas Republiku un ASV par tirdznieciskajām attiecībām un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību II daļas 6. panta 5. punktu, kas paredz īpašus noteikumus par ASV patentu, kuru objekti ir farmaceitiskie produkti, reģistrāciju Latvijā.

2. Izskatāmais pieteikums iesniegts uz ASV patenta Nr. 4 874 748 pamata, kura izgudrojuma formula ietver 7 punktus, pirmais no kuriem attiecas uz ķīmisko vielu, konkrēti uz 4"-Dezoksi-4" - N - metilaminoavermektiņu Bla / Blb un tā farmaceitiski pieņemamām sālim ar skābēm; 2.- 5. punkti, kuru objekti ir paņēmieni izgudrojuma formulas 1. punktā minētā savienojuma iegūšanai un lietošanai lauksaimniecībā; 6. punkts - kompozīcija, kas pielietojama lauksaimniecībā kā insekticīds; 7. punkts - paņēmieni parazītu invāzijas apkarošanai dzīvniekiem.

3. LPV lēmums par izskatāmā pieteikuma (ASV patenta) noraidīšanu balstās uz slēdzienu, ka ASV patents Nr. 4 874 748 neattiecas uz farmaceitiskajiem produktiem, kuru aizsardzību paredz minētais Līgums starp Latvijas Republiku un ASV.

Komentējot ApP sēdes gaitā LPV lēmumu un apelācijas iesniedzēja pārstāvja argumentāciju, LPV pārstāve papildus paskaidroja, ka, kaut gan LPV 1995. 28. februāra Rikojuma Nr. 2-r/95 3.2. punkts neaizliedz LPV, izskatot uz ASV patenta pamata iesniegtu pieteikumu, izdarīt pēc tās iniciatīvas grozījumus attiecīgajā izgudrojuma formulā, šai lietā šie noteikumi nav piemērojami, jo izskatāmais izgudrojums pēc izgudrojuma formulas 1. pamatpunkta ir ķīmiskā viela, kuru, kā redzams no izgudrojuma formulas 2.-6. punkta, lieto kā insekticīdu. Vienīgais izgudrojuma formulas punkts, kas neattiecas uz insekticīdiem (7. punkts), formulēts kā ārstniecības paņēmieni. Saskaņā ar iepriekšminētā Līguma starp Latvijas Republiku un ASV II daļas 6. panta 5. punktu šādi izgudrojuma objekti - ķīmiskās vielas/insekticīdi un paņēmieni - nav patentējami Līgumā paredzētajā kārtībā.

Atbildot uz jautājumiem, LPV pārstāve paskaidroja, ka viņa var piekrist apelācijas iesniedzēja pārstāvja viedoklim, ka ASV patenta izgudrojuma formulas 7. punktā pieteiktais objekts pēc tā būtības kvalificējams kā 1. punktā minētā savienojuma pielietojums LPL 3. panta pirmās daļas izpratnē. Vienlaikus LPV pārstāve atzīmēja, ka šāds izgudrojuma objekts (vielas pielietojums) saskaņā ar LPV praksi un pēc LPV rīcībā esošajiem metodiskajiem materiāliem pielīdzināms paņēmienam. Tātad, pat pieņemot apelācijas iesniedzēja pārstāvja 7. punkta formulējuma interpretāciju, nevar izsniegt LR patentu ar ierobežotu ASV patenta izgudrojuma formulu, t. i., ar 1. un 7. punktu.

4. Apelācijas iesniedzēja pārstāvis LPV lēmumam nepiekrīt, jo uzskata, ka ASV patents Nr. 4 874 748 pilnīgi atbilst Līguma starp Latvijas Republiku un ASV II daļas 6. panta 5. punkta prasībām, jo:

- izgudrojuma formulas 1. punkts attiecas uz ķīmisko vielu (4"- Dezoksi-4" - N - metilaminoavermektinu Bla / Blb un tā farmaceitiski pieņemamām sālim ar skābēm) ar veterinārmedicīniskām īpašībām. Šai lietā nav svarīgas nozīmes LPV argumentam, ka 1. punktā pieteiktā viela pielietojama kā insekticīds, jo galvenais ir tas, ka saskaņā ar ASV patenta Nr. 4 874 748 izgudrojuma aprakstu un formulu minētā viela uzskatāma arī par farmaceitisko produktu un kā tāda lietojama parazītu invāzijas apkarošanai dzīvniekiem;

- izgudrojuma formulas 7. punkts, kaut gan tas formulēts kā paņēmieni, pēc būtības attiecas nevis uz paņēmieni, bet uz izgudrojuma formulas 1. punktā minētā savienojuma pielietojumu. Turklāt no izgudrojuma apraksta un formulas 7. punkta redzams, ka minēto savienojumu lieto tieši kā farmaceitisko produktu. Izgudrojuma formulas 7. punkts ietver paņēmiena pazīmēs tikai tāpēc, ka ASV patenta sistēmā nelieto tā saucamo 'Eiropas tipa' pielietojuma izgudrojuma formulu, bet aizsargā zināmas vielas jaunu pielietojumu kā paņēmieni.

4.1. Apelācijas iesniedzēja pārstāvis paskaidro, ka pieteicējs būtu ar mieru svītrot 2.-6. punktu no ASV patenta izgudrojuma formulas un saņemt LR patentu ar izgudrojuma formulu, kas iekļautu tikai 1. un 7. punktu. Tomēr LR Patentu valdes 1995. 28. februāra Rikojuma Nr. 2-r/95 3.2. punkts aizliedz izdarīt pieteikuma (ASV patenta) izgudrojuma formulā grozījumus pēc pieteicēja iniciatīvas.

4.2. Apelācijas iesniedzēja pārstāvis uzskata, ka LPV, izskatot ASV patentu, jāvadās nevis no tā izgudrojuma formulas formulējumiem, bet no izgudrojuma būtības.

4.3. Pieteikuma (ASV patenta) izskatīšanas gaitā LPV sākumā (18.12.95) pieņēmusi lēmumu par tā akceptu un publikāciju, bet vēlāk - lēmumu noraidīt pieteikumu. Šis fakts liecina, ka sākumā LPV nebija šaubu par strīdīgā pieteikuma patentspēju.

II. Apelācijas iesnieguma izskatīšanas rezultātā Apelācijas padome nāca pie šādiem slēdzieniem:

1. Novērtējot pieteikumu Nr. P-95-348 (ASV patenta Nr. 4 874 748), kā arī LPV lēmumu par tā noraidīšanu, ApP uzskata LPV lēmumu par daļēji pamatotu šādu iemeslu dēļ:

1.1. izskatāma izgudrojuma izgudrojuma formulas 1. punktā pieteiktais objekts kvalificējams kā ķīmiska viela LPL 3. panta pirmās daļas izpratnē. Kaut gan šā objekta pazīmju kopā ietilpst pazīme "tā farmaceitiski pieņemamās sāļis ar skābēm", tas nevar tikt kvalificēts tikai kā farmaceitiskais products Līguma starp Latvijas Republiku un ASV II daļas 6. panta 5. punkta definējumu izpratnē, jo no izgudrojuma formulas 3.-6. punkta skaidri izriet, ka šo ķīmisko vielu pielieto arī kā insekticīdu;

1.2. izskatāmā pieteikuma izgudrojuma formulas 2.- 5. punkts attiecas uz izgudrojuma formulas 1. punktā pieteiktā savienojuma iegūšanu un pielietošanu. Minētais Līgums starp Latvijas Republiku un ASV neparedz iespēju patentēt Latvijā šādus ASV patenta objektus (vielu iegūšanas un pielietošanas paņēmienus);

1.3. izskatāmā pieteikuma izgudrojuma formulas 6. punkts, ņemot vērā iepriekšējos slēdzienus, neprasa komentāru, jo tas attiecas tieši uz kompozīciju, kas pielietojama lauksaimniecībā kā insekticīds;

1.4. no ASV patenta Nr. 4 874 748 izgudrojuma formulas 3.-6. punkta, kā arī izgudrojuma apraksta redzams, ka izgudrojuma formulas 1. punktā pieteiktais savienojums pielietojams galvenokārt kā insekticīds. Tātad apelācijas iesniedzēja pārstāvja ierosinājums par LR patenta izsniegšana ar ierobežotu izgudrojuma formulu, kas ietvertu arī 1. punktu, nav pieņemams, jo šādā gadījumā izsniegtais patents piešķirtu tā ipašniekam izņēmuma tiesības arī attiecībā uz ķīmisko vielu - insekticīdu, kas būtu pretrunā ar iepriekšminētā Līguma noteikumiem;

2. Vienlaikus var atzīt par pārliecinātiem apelācijas iesniedzēja argumentus, kas attiecas uz izskatāmā pieteikuma (ASV patenta) izgudrojuma formulas 7. punktā pieteikto objektu, kurš, neraugoties uz šā punkta formulējumu, formāli atzistams par izgudrojuma formulas 1. punktā pieteiktā savienojuma pielietojumu LPL 3. panta pirmās daļas izpratnē.

Novērtējot 7. punktā pieteikto objektu pēc būtības, kā arī izgudrojuma apraksta daļu, kura satur paskaidrojumus par izgudrojuma formulas 1. punktā pieteiktā savienojuma pielietojamiem, jāsecina, ka tas kvalificējams arī kā ķīmiskā viela ar veterinārmedicīniskām īpašībām jeb kā veterinārais preparāts, bet, plašāk ņemot, kā farmaceitiskais preparāts (produkts) un kā tāds 7. punktā pieteiktais objekts ir patentējams saskaņā ar minētā Līguma noteikumiem.

3. Neraugoties uz iepriekšējo slēdzienu, nav pieņemams šā lēmuma II daļas 1.1. un 1.4. punktā norādīto iemeslu dēļ apelācijas iesniedzēja pārstāvja priekšlikums atzīt izskatāmo pieteikumu par patentspējīgu ar ierobežotu izgudrojuma formulu, kas ietvertu ASV patenta izgudrojuma formulas 1. un 7. punktu.

4. ApP uzskata, ka, pamatojoties uz ASV patenta Nr. 4 874 748 izgudrojuma aprakstu un formulu, kā arī ievērojot šai daļā izdarītos slēdzienus, izgudrojumu "4"- Dezoksi-4" - N - metilaminoovermektīns Bla / Blb" var atzīt par patentspējīgu ar jaunu izgudrojuma formulu, kura apvienotu pieteikuma Nr. P-95-348 (ASV patenta Nr. 4 874 748) izgudrojuma formulas 1. un 7. punktā norādītās pazīmes.

III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos paskaidrojumus un secinājumus, kā arī apelācijas lietas dalībnieku piekrišanu ApP priekšlikumam par LR patenta izsniegšanu ar ierobežotu izgudrojuma formulu, Apelācijas padome, vadoties no LR Patenta likuma 3. panta

pirmās daļas un 1994. gada 6. jūlija Līguma starp Latvijas Republiku un ASV par tirdznieciskajām attiecībām un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību II daļas 6. panta 5. punkta noteikumiem, **nolemj:**

1. atcelt kā daļēji nepamatotu LR Patentu valdes 1996. gada 14. maija lēmumu par pieteikuma Nr. P-95-348 noraidīšanu;

2. apmierināt pieteicēja - firmas "MERCK & CO., INC" pārstāvja apelāciju un izsniegt LR patentu ar šādu ierobežotu izgudrojuma formulu:

"4"- Dezoksi-4" - N - metilaminoavermektīns Bla / Blb un tā farmaceitiski pieņemamās sāļis ar skābēm kā līdzeklis parazītu invāzijas apkarošanai dzīvniekiem";

3. Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes nodaļai un Dokumentācijas un Valsts reģistru nodaļai, pamatojoties uz šo lēmumu, Patentu likumā noteiktajā kārtībā izdarīt Valsts patentu reģistrā, kā arī citā LPV dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar izgudrojuma "4"- Dezoksi-4" - N - metilaminoavermektīns Bla / Blb" (pieteik. Nr. P-95-348) atzīšanu par patentspējīgu un LR patenta izsniegšanu.

ApP lēmumu var pārsūdzēt Rīgas Apgabaltiesā LPL 12. panta sestajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā.

Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts LPL noteiktajā laikā, saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksa 209. pantu stājas spēkā no dienas, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.

ApP sēdes priekšsēdētājs

G. Poļakovs

ApP sēdes loceklis:

J. Ratenieks

N. Vederņikovs