

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 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» и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЯРКАЯ ИСТОРИЯ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2376027, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2376027 на изобретение «Средство для сокращения периода алкогольной интоксикации», исключительное право на которое принадлежит ООО "ЯРКАЯ ИСТОРИЯ" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2008135477/15 с приоритетом от 03.09.2008 и действует со следующей формулой:

«1. Средство для сокращения периода алкогольной интоксикации, характеризующееся тем, что в его состав входят активные и вспомогательные вещества, причем в качестве активных веществ используют сухие экстракты

имбиря, элеутерококка, женьшеня, пауллинии и падуба при следующем соотношении компонентов, мас. %:

сухой экстракт имбиря 40-60

сухой экстракт элеутерококка 14-28

сухой экстракт женьшеня 2,0-6,0

сухой экстракт пауллинии 5,0-9,0

сухой экстракт падуба 0,5-2,5

вспомогательные вещества остальное.

2. Средство по п.1, где в качестве вспомогательных веществ оно содержит лимонную кислоту, янтарную кислоту, сухой экстракт солодки, разрыхлитель или связующее при следующем соотношении компонентов в пересчете на весь состав добавки, мас. %:

лимонная кислота 2,0-4,5

янтарная кислота 0,4-1,0

сухой экстракт солодки 15-25

разрыхлитель или связующее 0,3-0,7.

3. Средство по п.1 или 2, где оно имеет форму таблеток, капсул или порошка.

4. Средство по п.1, где оно растворено в напитке».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также тем, что в описании оспариваемого патента не указал тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков оспариваемого изобретения, и тем, что в описании оспариваемого патента приведены недостоверные сведения об известном уровне техники.

Лицом, подавшим возражение, была представлена распечатка патентного документа US 6936283 B2, дата публикации 30.08.2005 (далее – [1]), а также

документы, подтверждающие квалификацию лица, сделавшего перевод патентного документа [1].

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведен патентный документ [1], при известности которого, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует упомянутому условию патентоспособности.

Так, в возражении отмечено, что в патентном документе [1] раскрыты признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, а также признаки зависимых пунктов 2-4 формулы.

По мнению лица, подавшего возражение, применение всех пяти активных компонентов средства, перечисленных в независимом пункте формулы оспариваемого патента, известно из патентного документа [1].

В возражении выражено мнение о том, что в примерах оспариваемого патента и патентного документа [1] представлены совпадающие количественные данные по составу средства, а имеющиеся в технических решениях различия не являются существенными.

Также в возражении приведена сравнительная таблица, которая, по мнению, лица, подавшего возражение, показывает совпадение признаков изобретения по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих техническое решение по патентному документу [1].

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отмечает, что при несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и совпадении целей обоих рассматриваемых технических решений очевидно и отсутствие изобретательского уровня в предмете изобретения.

Кроме того, в возражении отмечено, количественные различия в составе композиций по оспариваемому патенту и патентному документу [1] не могут

быть использованы для обоснования соответствия оспариваемого изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», т.к. композиция по оспариваемому патенту менее эффективна по сравнению с композицией, известной из патентного документа [1], т.е. не позволяет обеспечить возможность достижения заявленного технического результата.

Также в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента не указал тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков оспариваемого изобретения, что, по мнению лица, подавшего возражение, является основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что в описании оспариваемого патента приведены недостоверные сведения, касающиеся того, что композиции растительных экстрактов, содержащие некоторые из компонентов состава средства по оспариваемому патенту, применялись ранее, но по иному назначению.

При этом, как указано в возражении, наличие недостоверных сведений в оспариваемом патенте противоречит общественным интересам и принципам морали, что, по мнению лица, подавшего возражение, также дает основания для признания оспариваемого патента недействительным.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, которым является ООО «ЯРКАЯ ИСТОРИЯ», т.е. лицо, подавшее возражение.

Дополнительных материалов на дату проведения заседания коллегии не поступало.

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

С учетом даты подачи заявки (03.09.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции,

действовавшей на дату подачи заявки, (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06.06.2003, зарегистрированном в Минюсте РФ 30.06.2003, рег. № 4852 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели, имеющих одну и ту же дату приоритета;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

Согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав, в частности, результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 6 пункта 19.5.2 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков,

совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Согласно подпункту 8 пункта 19.5.3 Правил, если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно пункту 22.3 Правил датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных описаний к охраняемым документам, является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении отмечено, что в патентном документе [1] раскрыто техническое решение, которому присущи все признаки независимого пункта

формулы по оспариваемому патенту.

Анализ данного источника информации показал следующее.

В патентном документе [1] раскрыты средства для сокращения периода алкогольной интоксикации, в состав которых входят активные и вспомогательные вещества. В качестве активных веществ используют сухие экстракты (растворяющиеся в воде) имбиря (ginger), элеутерококка (*Eleutherococcus senticosus*), женьшеня (*Panax ginseng*), пауллинии (*Guarana*), падуба (*Yerba Mate*), а также кофеин (caffeine), сухой экстракт солодки (*Glycyrrhiza glabra*), необязательно, гинко билоба и фруктозу, а также вспомогательные вещества [см. формулу, кол. 2, строки 44-54, кол. 5, строки 2-16, 27-47, кол. 6, строка 44-кол. 7, строка 60].

В отношении использования в составах средства по патентному документу [1] кофеина и сухого экстракта солодки необходимо отметить следующее.

Независимый пункт формулы оспариваемого патента изложен таким образом, что не подразумевает наличие каких-либо дополнительных активных ингредиентов, кроме приведенных в формуле изобретения. Вместе с тем, средство, описанное в патентном документе [1], в качестве обязательных активных компонентов содержит кофеин и сухой экстракт солодки. При этом указанные вещества не отнесены в патентном документе [1] к вспомогательным веществам, четко определенным в данном документе (см. например, кол. 2, строки 50-52, кол. 5, строки 13-16, пункты 9, 13 формулы). Также в патентном документе [1] отсутствуют какие-либо конкретные примеры составов средства, не содержащих кофеин и сухой экстракт солодки.

Что касается количественного соотношения компонентов средства, описанного в патентном документе [1], то оно не соответствует значениям, приведенным в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, количественное содержание

компонентов средства, приведенное в описании оспариваемого патента и в примере патентного документа [1], является идентичным.

С данным мнением нельзя согласиться, поскольку в составе средства, приведенном в примере по патентному документу [1] (см. кол. 6, строки 44-50), присутствует значительное количество фруктозы (90 грамм), а содержание компонентов приведено в массовых частях. При пересчете содержания компонентов на 100 мас.% с учетом количества фруктозы полученные значения не соответствуют интервалам, приведенным в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту. Кроме того, состав средства, раскрытый в патентном документе [1], содержит также определенное количество кофеина и сухого экстракта солодки.

Составы средств, описанные в кол. 5 (строки 2-17) и в пунктах 11, 13 формулы патентного документа [1], по количественному содержанию компонентов также не соответствуют интервалам, приведенным в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Состав, описанный в кол. 7 (строки 54-60) патентного документа [1], не содержит фруктозу, однако содержит определенные количества кофеина, сухого экстракта солодки и гинко билоба, а также содержит кофеин гуараны (пауллинии) (*Guarana caffeine*), отсутствующие в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, т.е. имеет другой качественный состав.

Кроме того, в патентном документе [1] отсутствуют какие-либо сведения о том, как изменится количественное соотношение компонентов в случае отсутствия в составе средства фруктозы и гинко билоба, а также в случае исключения из состава компонентов, отсутствующих в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что средство по оспариваемому патенту отличается от решений, раскрытых в патентном документе [1], тем, что не содержит, по меньшей мере, кофеин и сухой

экстракт солодки, а также количественным соотношением компонентов.

Таким образом, техническим решениям, раскрытым в патентном документе [1], не присущи признаки, идентичные всем признакам изобретения по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Доводы возражения в отношении указанного критерия патентоспособности сводятся к тому, что при несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и совпадении целей обоих рассматриваемых технических решений очевидно и отсутствие изобретательского уровня, а также к тому, что количественные различия в составе композиций по оспариваемому патенту и патентному документу [1] не могут быть использованы для обоснования соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом следует отметить, что порядок оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» установлен подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил, согласно которому проверка соблюдения указанного условия включает, в частности, выявление отличительных признаков изобретения от наиболее близкого аналога, выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный

заявителем технический результат.

Вместе с тем в возражении указано лишь на имеющиеся количественные различия в составах сравниваемых средств без какой-либо конкретизации и отсутствует анализ на предмет выявления отличительных признаков независимого пункта формулы изобретения, касающихся различий в качественном составе средств, а также анализ известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат, приведенный в описании оспариваемого патента.

Кроме того, в возражении не приведены какие-либо доводы или сведения из источников информации в отношении отличительных признаков, характеризующих качественный состав средства, а именно, сведения, подтверждающие, что исключение из состава средства ряда компонентов с одновременным исключением обусловленных их наличием функций приводит к получению обычного для такого исключения результата, а также доводы о том, каким образом влияет изменение количественных признаков, каким образом указанные количественные значения получены и исходя из каких известных зависимостей (см. подпункт 3 пункта 19.5.3 Правил).

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что композиция по оспариваемому патенту менее эффективна по сравнению с композицией, известной из патентного документа [1], и не позволяет обеспечить возможность достижения заявленного технического результата и, следовательно, количественные различия в составах не являются существенными, то с данным мнением нельзя согласиться по следующим причинам.

Согласно описанию оспариваемого патента возможность достижения определенных количественных значений, характеризующих эффективность выведения и разложения алкоголя, не является задачей изобретения по оспариваемому патенту и не указано в качестве технического результата.

Так, в описании оспариваемого патента указано, что технический

результат заключается, в частности, в снижении алкогольной интоксикации и выведении из организма продуктов расщепления этилового спирта. При этом согласно приведенным примерам осуществления изобретения указанный технический результат достигается посредством использования средства определенного качественного и количественного состава, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту,

Кроме того, сравнение эффективности известного средства и средства по оспариваемому патенту с точки зрения влияния количественных признаков не является корректным ввиду того, что указанные средства имеют различный качественный состав.

При этом приведенные в оспариваемом патенте и патентном документе [1] сведения, с учетом изложенных выше доводов, не позволяют установить четкую зависимость влияния количественного содержания каждого компонента средства на эффективность ускорения разложения алкоголя, и, следовательно, сделать вывод о том, что количественное соотношение компонентов средства не является существенным для увеличения эффективности ускорения разложения алкоголя и не должно оцениваться при установлении соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 2 и 3 пункта 19.5.3 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ зависимых пунктов 2-4 формулы изобретения по оспариваемому патенту не проводился в соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.2 и подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что в описании оспариваемого патента не указал тот аналог, которому присуща совокупность

признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков оспариваемого изобретения, то необходимо отметить, что указанное обстоятельство, даже в случае его наличия, согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса не является основанием для признания патента недействительным.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно положениям пункта 3.2.4.2. Правил в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению.

Таким образом, выбор аналогов, в том числе и наиболее близкого, осуществляется заявителем из известных ему технических решений с учетом его осведомленности и личных знаний об уровне техники, в связи с чем указание в описании патента менее близкого аналога к изобретению не является каким-либо нарушением со стороны патентообладателя.

В отношении доводов лица, подавшего возражения, касающихся того, что в описании оспариваемого патента приведены недостоверные сведения об уровне технике оспариваемого изобретения, необходимо отметить, что данное обстоятельство, даже в случае его наличия, не имеет отношения к оценке соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» и не является основанием для признания патента недействительным согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса.

Кроме того, следует отметить, что сведения, на которые указывает лицо, подавшее возражение, касаются известного патентообладателю уровня техники и, как отмечено выше, указание данных сведений в описании оспариваемого патента обусловлено личными знаниями патентообладателя об имеющихся технических решениях.

Также необходимо отметить, что согласно положениям подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, т.е. положения

данного пункта Кодекса не касаются сведений, приведенных в описании патента, а относятся непосредственно к объекту патентных прав, т.е. техническому решению, охарактеризованному признаками независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2376027 оставить в силе.