

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Адекватные технологии» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2182889, поступившее 22.03.2013, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2182889 на изобретение «Дезинфицирующее средство» выдан по заявке №2001109751/12 с приоритетом от 12.04.2001 на имя Щербы Алексея Семеновича, Звягина Ильи Борисовича (далее – патентообладатель), и действует со следующей формулой:

«1. Дезинфицирующее средство, содержащее дезинфицирующий агент и воду, в качестве дезинфицирующего агента, включающее первый компонент - полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат и второй компонент - алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина, отличающееся тем, что массовое соотношение  $m$  первого и второго компонентов находится в интервале :

$$5: 1 < m \leq 10: 1.$$

2. Средство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит указанные компоненты в следующих количествах, мас. %:

Полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат	1,5-6,0
Алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина	0,15-1,2

Вода - остальное».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU № 2173337, опубл. 10.09.2001 (далее – [1]);
- распечатка с Интернет-сайта <http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=15865> (далее – [2]).

В возражении отмечено, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит два признака, выраженных в виде альтернативы: первый компонент (полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат) и второй компонент (алкилдиметилбензил - аммонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина).

Лицо, подавшее возражение, считает, что из патентного документа [1] известно дезинфицирующее средство, содержащее полигексаметилен - гуанидингидрохлорид (первый компонент), алкилдиметилбензиламмоний - хлорид (второй компонент) и воду. При этом количественные соотношения первого и второго компонента дезинфицирующего средства по оспариваемому патенту попадают в интервалы количественных соотношений данных компонентов, известных из источника информации [1].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном на заседании коллегии,

состоявшемся 21.08.2013, отметил, что объект по патентному документу [1] имеет другое назначение.

Так, патентообладатель обращает внимание на то, что объектом изобретения по оспариваемому патенту является «дезинфицирующее средство», которое предназначено для обеззараживания различных типов вод, а техническим результатом, получаемым при использовании изобретения по данному патенту является «расширение функциональных возможностей средства путем обеспечения возможности его использования для обеззараживания воды, а также усиление его бактерицидных свойств при таком использовании». При этом, патентообладатель подчеркивает, что патентный документ [1] выдан на «дезинфицирующе-моющий раствор», относящийся к растворам, применяемым в области санитарии и гигиены, а техническим результатом при его использовании является «повышение антивирусной активности раствора, возможности дезинфекции медицинских инструментов, совмещенный с предстирилизационной обработкой без предварительной специальной отмывки».

По мнению патентообладателя, количественные соотношения полигексаметиленгуанидингидрохлорида и алкилдиметилбензиламмоний – хлорида по оспариваемому патенту отличаются от количественных соотношений данных компонентов в дезинфицирующе-моющем растворе по патентному документу [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.04.2001), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с

изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно на уровне техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии со статьей 20 Закона в течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения. При условии уплаты пошлины исправления и уточнения могут быть представлены по заявке на изобретение и по истечении указанного срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2. Правил ИЗ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и

Российской Федерации). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 3.3.1. Правил ИЗ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивают получение одного и того же технического результата.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 19.8. Правил ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, непатентоспособно, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения

в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении – может быть признано недействительным частично.

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

Анализ доводов сторон в отношении оценки соответствия изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

Формула изобретения по независимому пункту оспариваемого патента содержит ряд признаков, выраженных в виде альтернатив. Таким образом, в независимом пункте формулы содержится несколько совокупностей существенных признаков, характеризующих варианты составов дезинфицирующего средства.

Доводы возражения о несоответствии дезинфицирующего средства по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» относятся только к одному из вариантов дезинфицирующего средства, которое содержит:

- полигексаметиленгуанидингидрохлорид (первый компонент);
- алкилдиметилбензиламмонийхлорид (второй компонент);
- воду

- массовое соотношение  $m$  первого и второго компонента находится в интервале  $5:1 < m \leq 10:1$ .

В качестве источника информации, из которого известны все признаки вышеуказанного варианта дезинфицирующего средства по оспариваемому патенту в возражении указан патентный документ [1], опубликованный после даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (10.09.2001), но имеющий дату приоритета более раннюю (06.12. 2000), чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту (12.04.2001). Таким образом, в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 19.5.2. Правил ИЗ данный

документ включается в уровень техники только в объеме содержащейся в нем формулы.

В качестве родового понятия, характеризующего назначение, в формуле изобретения по оспариваемому патенту указано «дезинфицирующее средство».

В формуле к патентному документу [1] содержатся сведения о дезинфицирующе-моющем растворе, который относится к дезинфицирующим средствам, т.е. имеет то же назначение, что и изобретение по оспариваемому патенту.

Дезинфицирующе - моющий раствор по патентному документу [1] включает те же ингредиенты, обладающие дезинфицирующими свойствами, что и ингредиенты по оспариваемому патенту: полигексаметиленгуанидингидрохлорид (первый компонент и алкилдиметилбензиламмонийхлорид (второй компонент) и воду.

Количественные соотношения первого и второго ингредиентов в растворе по патентному документу [1] выражены в мас.%, как:

полигексаметиленгуанидингидрохлорид	0,025–3,
алкилдиметилбензиламмонийхлорид	0,006-3.

В пересчете на массовое соотношение  $m$  данных компонентов между собой (как в формуле по оспариваемому патенту) получаем соотношение  $m$  от 0,08 : 1 до 500 : 1.

Соотношение вышеуказанных компонентов в дезинфицирующем средстве по оспариваемому патенту ( $5:1 < m \leq 10: 1$ ) полностью попадает в интервал соотношений данных компонентов, содержащийся в дезинфицирующе-моющем растворе по патентному документу [1].

Таким образом, при наличии патентного документа [1] вышеуказанная альтернативная совокупность признаков не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается указания патентообладателем на то, что результаты, получаемые при использовании изобретения по оспариваемому патенту и по

патентному документу [1] различны, то данное утверждение не является корректным. Дезинфицирующее средство по оспариваемому патенту (в части рассмотренного варианта) и дезинфицирующее средство по патентному документу [1] содержат одинаковые ингредиенты в том же количественном соотношении, соответственно, они будут придавать дезинфицирующему средству одинаковые свойства.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретения по оспариваемому патенту в части дезинфицирующего средства, содержащего полигексаметиленгуанидингидрохлорид (первый компонент), алкилдиметилбензиламмонийхлорид (второй компонент), воду, при массовом соотношении  $m$  первого и второго компонента в интервале  $5:1 < m \leq 10:1$ , несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В связи с тем, что независимый пункт формулы содержит другие варианты дезинфицирующего средства, патентообладателю было предложено представить откорректированную формулу изобретения, исключив из нее неохраноспособный вариант. Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.09.2013, патентообладатель представил откорректированную формулу изобретения. При этом он не исключил из формулы изобретения неохраноспособный вариант дезинфицирующего средства, а изменил родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения признак «для обеззараживания воды», который был указан только в описании к оспариваемому патенту.

Однако, законодательство, как действовавшее на дату выдачи патента (статья 20 Закона), так и действующее в настоящее время (пункт 1 статьи 1378 Кодекса) не предусматривает возможности внесения признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче охранного документа. Действительно, внесение признака из описания в формулу уже



выданного охранного документа приводит к возникновению иного объекта правовой охраны, который характеризуется другой совокупностью признаков, с которой оспариваемый патент никогда не действовал.

Таким образом, представленная патентообладателем формула изобретения является новой формулой, которая не может быть принята в качестве измененной формулы изобретения.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2013, патент Российской Федерации на изобретение № 2182889 признать недействительным полностью.**