

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Тарабанько В.Е. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.08.2020, 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».

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

Как отмечено в возражении, различия двух технических решений заключаются в том, что в патентном документе [1] указаны латинские названия использованных растений, а в формуле оспариваемого патента указаны их названия на русском языке.

Также 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.

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.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого не поступал.

Вместе с тем, на заседании коллегии, проходившем 06.10.2020, патентообладателем было выражено согласие с доводами, изложенными в возражении.

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 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 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 (пауллии) (*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.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 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.

Таким образом, можно констатировать, 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.

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 отсутствует какой-либо анализ на предмет выявления отличительных признаков независимого пункта формулы изобретения, анализ уровня техники в отношении их известности и известности их влияния 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 и количественный состав средства, а именно, сведения, подтверждающие, что исключение из состава средства ряда компонентов приводит к получению обычного для такого исключения

результата, а также доводы о том, каким образом на технический результат влияет изменение количественных признаков, каким образом указанные количественные значения получены и исходя из каких известных зависимостей (см. подпункт 3 пункта 19.5.3 Правил).

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.

От лица, подавшего возражение, 09.10.2020 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы технического характера, проанализированные в настоящем заключении выше.

Что касается доводов особого мнения о том, что пауллиния (гуарана) содержит 4,5% кофеина, идентичного кофеину кофе, в связи с чем отсутствие в средстве по оспариваемому патенту кофеина не является отличием от средства по патентному документу [1], следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены источники информации, содержащие сведения, подтверждающие данные доводы.

В отношении доводов лица, подавшего возражения, касающихся того, что в описании оспариваемого патента приведены недостоверные сведения об уровне техники 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2376027 оставить в силе.