

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 03.08.2012, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2243765, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2243765 на изобретение «Средство для дезинфекции» выдан по заявке № 2003127144/15 с приоритетом от 08.09.2003 на имя ООО «ДЕО» (далее - патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«1. Средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного изоциануровой кислоты, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит основной или кислотный компоненты или их смесь при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Хлорпроизводное изоциануровой кислоты 20-99

Основной или кислотный компонент или их смесь 1-80

2. Средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного изоциануровой кислоты по п.1, отличающееся тем, что в качестве основного компонента оно содержит щелочные или щелочноземельные соли угольной кислоты или их смеси.

3. Средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного кислоты по п.1, отличающееся тем, что в качестве кислотного компонента оно содержит фосфаты щелочных металлов или бисульфит натрия, или органические кислоты в виде лимонной, или винной, или фумаровой, или малеиновой, или адипиновой, или яблочной, или сульфаминовой, или щавелевой кислот, или щелочные соли вышеперечисленных кислот или смеси вышеперечисленных веществ.

4. Средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного изоциануровой кислоты по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит нейтральный наполнитель в виде сульфата натрия, мас. %: 1-50.

5. Средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного изоциануровой кислоты по п.1 и 2, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит моющий компонент в виде лаурилсульфата натрия или сульфонала, мас. %: 1-10.

6. Средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного изоциануровой кислоты по пп.1-3, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит связующее в виде бензоата натрия или стеаратов щелочноземельных металлов или тальк, мас. %: 0,5-5».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ GB 1359307 (далее – [1]);
- патентный документ US 4389318 (далее – [2]);
- патентный документ FR 2575637 (далее – [3]);
- реферат к патентному документу JP 8027119 (далее – [4]);
- журнал Химия и жизнь, № 4, 2001 год, стр.36 (далее – [5]).

В возражении отмечено, что из патентного документа [1] известно дезинфицирующее средство, содержащее трихлоризоциануровую кислоту в количестве 50-99%, которая является хлорпроизводным изоциануровой кислоты, и циануровую кислоту в количестве 1-50% в качестве кислотного компонента.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в формуле по оспариваемому патенту в качестве отличительных признаков указаны признаки, характеризующие определенное количественное соотношение, а также использование вместо кислотного компонента основного компонента или их смеси.

При этом в возражении указано, что из патентного документа [2] известно использование в дезинфицирующем средстве бикарбоната щелочного металла в качестве основного компонента и трихлоризоциануровую кислоту, а также хлорпроизводного изоциануровой кислоты в сочетании с основным компонентом или со смесью кислотного и основного компонентов.

Кроме того, в возражении отмечено, что сочетание хлорпроизводного изоциануровой кислоты, основного компонента и кислотного компонента в дезинфицирующем средстве известно из патентного документа [3], а признаки зависимых пунктов известны из патентного документа [4] и журнала [5].

В адрес патентообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с приложением экземпляра возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель представил отзыв, к которому приложены следующие материалы:

- Краткая химическая энциклопедия. Т.5, Энциклопедии. Словари. Справочники. Издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1967, стр. 831, 831 (далее- [6]);
- Учебное пособие под ред. Н.Л. Глинка. Общая химия. Издание одиннадцатое. Издательство «Химия», М., 1964, стр. 257, 415 (далее- [7]).

В отзыве отмечено, что в решении по патентному документу [1] содержится циануровая кислота, в то время как в изобретении по оспариваемому патенту данная кислота не используется. В связи с этим установить возможность достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, в решении по патентному документу [1] не представляется возможным.

Патентообладатель обращает внимание на то, что композиция, известная из патентного документа [2], содержит «только соли щелочного металла, преимущественно бикарбоната натрия», в то время как в композиции по оспариваемому патенту в качестве основного компонента используются «соли угольной кислоты, как кислые, так и нормальные соли, и не только щелочных, но и щелочноземельных металлов, а также их смеси». Кроме того, в отзыве отмечено, что информация о трихлоризоциануровой кислоте и бикарбонате натрия в упомянутом патентном документе [2] присутствует «вне контекста описания», а именно в разделе, относящемся к предшествующему уровню техники.

При этом патентообладатель подчеркивает, что известные из патентных документов [2] и [3] средства используются «только для дезинфекции воды», в то время как назначением дезинфицирующего средства по оспариваемому патенту является «средство для дезинфекции» в общем виде.

В отношении известного из патентного документа [4] дезинфицирующего средства в отзыве оговорено, что назначением этого средства является дезинфекция, в частности, раковин, туалетов, ванн. При этом, технический результат, заключающийся в «получении бактерицидного и антисептического агента, который не набухает и не разлагается при погружении в воду или вступает в соприкосновение с текущей водой и обладает характеристиками агента с замедленным растворением, а также непрерывно растворяется в течение длительного времени», не совпадает с техническим результатом от использования изобретения по оспариваемому патенту, который заключается в «получении быстрорастворимых, самоперемешивающихся при растворении в воде смесей, с высоким уровнем антимикробной активности и нейтральным pH получаемых из этих составов растворов».

В отзыве обращается внимание на то, что доводы в отношении условия патентоспособности «новизна» в возражении отсутствуют.

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

С учетом даты подачи заявки (08.09.2003), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ(далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №82, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (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 из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не 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 (9) пункта 19.5.2. Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, 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.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с подпунктом (9) пункта 19.5.2 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту (4) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Согласно пункту 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных описаний к охранным документам является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан

недействительным полностью, а при их внесении – недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

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

Анализ доводов, представленных в возражении и в отзыве, касающихся оценки патентоспособности изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту, показал следующее.

Назначением дезинфицирующего средства по оспариваемому патенту, согласно родовому понятию формулы по данному патенту, является «средство для дезинфекции».

Следует отметить, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, представлено в самом общем виде и содержит три альтернативные совокупности признаков, относящихся к включению в композицию следующих компонентов:

- кислотный компонент (далее - вариант 1);
- основной компонент (далее - вариант 2);
- смесь кислотного и основного компонентов (далее - вариант 3).

Причем в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту нет указания на конкретные вещества, используемые в качестве кислотного и основного компонентов.

При этом нельзя согласиться с мнением патентообладателя о том, что использование обобщенного признака при известности частной формы его реализации свидетельствует о неизвестности данного обобщенного признака из уровня техники. Напротив, использование обобщенных терминов предполагает, что в качестве кислотного компонента могут быть использованы любые известные кислоты, а в качестве основного компонента - вещества, содержащие ОН-группу.

Относительно варианта 1 необходимо отметить следующее.

В качестве ближайшего аналога рассматривается известное из патентного документа [1] средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного изоциануровой кислоты с дополнительным содержанием кислотного компонента. Данное средство содержит от 50 до 99% массовых трихлоризоциануровой кислоты и от 1 до 50% массовых циануровой кислоты. При этом трихлоризоциануровая кислота является представителем хлорпроизводного изоциануровой кислоты. Циануровая кислота является представителем кислотного компонента. То есть известные из патентного документа [1] вещества являются частными случаями веществ, выраженных общим понятием, и подпадают под характеристику, которая представлена в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, вариант 1 изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту не имеет отличительных признаков по сравнению с известным из упомянутого документа [1] дезинфицирующим средством, поскольку компоненты композиции совпадают, а указанные диапазоны находятся внутри диапазонов, представленных в патентном документе [1].

В качестве технического результата, который обеспечивается при использовании средства, охарактеризованного признаками (выраженными обобщенными терминами) независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, в описании указано «получение быстрорастворимых, самоперемешивающихся при растворении в воде смесей, с высоким уровнем антимикробной активности» (стр. 2 описания).

При этом, поскольку, как было отмечено выше, понятие «кислотный компонент» включает в себя и циануровую кислоту (как частный случай реализации), то можно констатировать, что в том виде, как композиция представлена в формуле изобретения по оспариваемому патенту (то есть, в

самом общем виде), она не может обеспечить результаты, отличные от результатов, получаемых при использовании конкретных составляющих композиций, известных из патентного документа [1].

Таким образом, в возражении указано на известность из уровня техники средства, характеризующегося всеми признаками средства (вариант 1) по оспариваемому патенту, что в соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ (см. выше) свидетельствует о несоответствии изобретения по указанному патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом, если в изобретении по оспариваемому патенту отличительных признаков не выявлено, то анализ каких-либо источников информации в дальнейшем нецелесообразен (см. подпункт (9) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении представлены доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту (вариант 1) известным из уровня техники.

Относительно варианта 2 необходимо отметить следующее.

Из патентного документа [2] (колонка 2) известно средство для дезинфекции на основе хлорпроизводного изоциануровой кислоты, содержащее основной компонент. Так, данное средство включает бикарбонаты щелочных металлов, являющиеся частным случаем основного компонента (то есть бикарбонаты щелочных металлов являются представителем основного компонента), и трихлороизоциануровую кислоту, являющуюся частным случаем хлорпроизводного изоциануровой кислоты (то есть трихлоризоциануровая кислота является представителем хлорпроизводного изоциануровой кислоты). Данные вещества содержатся в соотношении от 3:1 до 1:1 соответственно (в пересчете на мас.% это составляет от 49,9 до 74,85 % основного компонента и от 24,95 до 44,9 % хлорпроизводного изоциануровой кислоты).

То есть вещества, сведения о которых представлены в патентном документе [2], являются частным случаем вещества, выраженного общим

понятием, и подпадают под характеристику, которая представлена в независимом пункте 1 формулы (вариант 2) по оспариваемому патенту.

В отношении того, что информация о данном известном средстве представлена в разделе описания «предшествующий уровень техники» патентного документа [2], целесообразно подчеркнуть следующее.

Патентный документ [2] представляет собой опубликованный источник информации, который входит в уровень техники с даты его публикации. В упомянутом разделе данного документа [2] описано конкретное средство, используемое для дезинфекции водоемов и указано, какими признаками оно характеризуется (содержит бикарбонаты щелочных металлов и трихлороизоциануровую кислоту). При этом, все сведения, вне зависимости от того, описывают ли они предшествующий уровень техники или защищенное патентом [2] решение, они входят в уровень техники и могут быть использованы для оценки патентоспособности заявленного изобретения, с даты публикации этого патента (см. пункт 22.3 Правил ИЗ).

Известное из патентного документа [2] (колонка 2) средство характеризуется всей совокупностью признаков варианта 2 изобретения по оспариваемому патенту и не имеет отличительных признаков от известного из упомянутого документа [2] средства, поскольку компоненты композиции по варианту 2 совпадают, а указанные диапазоны находятся внутри известных из патентного документа [2] диапазонов. При этом какие-либо особенности композиции по варианту 2, отличающие ее от композиции, известной из патентного документа [2], не указаны в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении приведены сведения об известности из уровня техники средства, характеризующегося всеми признаками средства (вариант 2) по оспариваемому патенту, что в соответствии с подпунктом (4)

пункта 19.5.2 Правил ИЗ (см. выше) свидетельствует о несоответствии изобретения по указанному патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом, если в изобретении по оспариваемому патенту отличительных признаков не выявлено, то анализ каких-либо источников информации в дальнейшем не целесообразен (см. подпункт (9) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении представлены доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту (вариант 2) известным из уровня техники.

Относительно варианта 3 необходимо отметить следующее.

Из патентного документа [3] известно дезинфицирующее средство, содержащее от 15 до 70 вес.% производного хлоризоцианурового соединения, от 15 до 40 вес.% щелочной двууглекислой соли (то есть основного компонента), от 10 до 35 вес.% органической кислоты (т.е. кислотного компонента). При этом общее количество основного и кислотного компонентов, то есть их смеси, составляет от 25 до 75 вес. %.

Отличием средства по оспариваемому патенту (вариант 3) от известного из патентного документа [3] средства является использование в композиции по оспариваемому патенту конкретного действующего вещества - хлорпроизводного изоциануровой кислоты.

Согласно описанию к оспариваемому патенту введение в средство для дезинфекции хлорпроизводного изоциануровой кислоты позволяет достичь высокой степени воздействия на широкий спектр микроорганизмов, в частности, на их споровые формы, а использование в композиции совместно основного и кислотного компонентов позволяет ускорить растворение средства, способствует эффективному диспергированию дезинфектанта и самоперемешиванию при его растворении.

Применение в дезинфицирующем средстве хлорпроизводного изоциануровой кислоты для улучшения дезинфицирующего эффекта известно из патентного документа [1].

Сведения о способности к смешиванию основных и кислотных компонентов с высоким уровнем антимикробной активности содержатся в патентном документе [2].

Однако, в источниках информации [1]-[5] отсутствуют сведения о наличии у хлорпроизводного изоциануровой кислоты таких свойств, как возможность воздействия на споровые формы микроорганизмов, возможность обеспечения ускорения растворения основного и кислотного компонентов, а также эффективного диспергирования.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение (вариант 3) по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом следует отметить, что использование в дезинфицирующих средствах щелочных солей угольной кислоты, органических кислот (лимонной, винной, фумаровой, малеиновой, яблочной, щавелевой, адипиновой), упомянутых в зависимых пунктах 2, 3 формулы по оспариваемому патенту, известно из реферата [4].

Использование в дезинфицирующих средствах в качестве моющего средства лаурилсульфата натрия, упомянутого в зависимом пункте 5 формулы по оспариваемому патенту, известно из журнала [5].

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено уточнить формулу изобретения, исключив из нее непатентоспособные альтернативные варианты. Заседание коллегии было перенесено.

До даты 17.01.2013 следующего заседания коллегии ППС от патентообладателя поступила корреспонденция, в которой был представлен уточненный вариант формулы изобретения.

На заседании коллегии патентообладатель отсутствовал.

Однако данная формула не была принята коллегией палаты по патентным спорам к анализу (см. подпункт 4 пункта 20 Правил ИЗ), поскольку в ней содержится признак «хлорпроизводное хлоризоциануровой кислоты», отсутствующий в формуле и в описании изобретения по оспариваемому патенту на дату подачи заявки. Так, в формуле по оспариваемому патенту указано вещество «хлорпроизводное изоциануровой кислоты», а в уточненной формуле - «хлорпроизводное хлоризоциануровой кислоты». Данные вещества различаются между собой содержанием хлора, что, в свою очередь, свидетельствует об их неидентичности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2243765 признать недействительным полностью.