

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2116035, поступившее 21.05.2015 от ООО «Гулливер» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2116035 на изобретение «Смесь для приготовления мороженого», выдан по заявке № 97115799/15 с приоритетом от 12.09.1997 на имя Гуткевич Е.А.. В дальнейшем согласно договору №РД0172348 от 28.04.2015 данный патент был переуступлен Обществу с ограниченной ответственностью «Бифидайс» (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой изобретения:

1. Смесь для приготовления мороженого, включающая молочную основу, подсластитель, стабилизатор и микроорганизмы, отличающаяся тем, что из микроорганизмов она содержит пробиотические микроорганизмы при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Пробиотические микроорганизмы 0,01 - 10,0

Стабилизатор - 0,4 - 5,0

Подсластитель - 0,5 - 20,0

Молочная основа – Остальное

2. Смесь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит воду, а в качестве молочной основы используют сухое обезжиренное молоко и цельное

молоко при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Сухое обезжиренное молоко - 8,0 - 20,0

Цельное молоко - 30,0 - 44,0

Подсластитель - 0,5 - 20,0

Стабилизатор - 0,4 - 5,0

Пробиотические микроорганизмы - 0,001 - 10,0

Вода – Остальное

3. Смесь по п.2, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит закваску для йогурта при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Сухое обезжиренное молоко - 8,0 - 20,0

Цельное молоко - 40,0 - 44,0

Подсластитель - 0,5 - 20,0

Стабилизатор - 0,4 - 5,0

Закваска для йогурта - 1,0 - 4,0

Пробиотические микроорганизмы - 0,001 - 4,0

Вода – Остальное

4. Смесь по любому из пп.1 - 3, отличающаяся тем, что в качестве пробиотических микроорганизмов она содержит *Lb acidophilus*, *Lb casei*, *Lb rhamnosus*, *Es faecium*, *Bifidumbacterium bifidum*, взятые порознь или в сочетании.

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы:

- авторское свидетельство SU 1374465 А, опубл. 30.06.1989 (далее – [1]);

- патентный документ US 4091117, опубл. 23.05.1978 и перевод (далее – [2]);

- патентный документ RU 2091036 C1, опубл. 27.09.1997, с приоритетом 20.04.1995 (далее – [3]);

- Большой Российский Энциклопедический Словарь, М., «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2006, стр.268 (далее – [4]);

- Творогова А.А. и др. «Мороженое с пониженной массовой долей сахарозы», ж-л «Молочная промышленность», №2, 1993, стр.29 (далее – [5]).

В отношении оценки несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в возражении отмечено следующее:

- зависимые пункты 2 и 3, содержащие признак «пробиотические микроорганизмы – 0,001-10,0 мас.‰», не могут относиться к независимому пункту 1 формулы изобретения, поскольку заменяют признак, указанный в независимом пункте 1 «пробиотические микроорганизмы – 0,01-10,0 мас.‰», что приводит к нарушению единства изобретения;

- в описании отсутствуют примеры, которые позволяют распространить возможность осуществления изобретения на разные частные формы реализации признаков: «молочная основа», «пробиотические микроорганизмы» и «подсластитель»;

- в описании оспариваемого патента не поясняется, что именно понимается под словосочетанием «молочная основа», поскольку такого термина в специальной литературе не выявлено.

В отношении оценки несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в возражении отмечено следующее:

- из решения по патенту [1] известен «Способ получения ацидофильного мороженого», характеризующийся всеми признаками независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении оценки несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», в возражении отмечено следующее:

- в решениях по патентам [2] и [3] приведены все признаки независимого пункта формулы по оспариваемому патенту, а также не упомянут указанный в оспариваемом патенте технический результат. С учетом представленных доводов изложенных в возражении оспариваемый патент не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

Патентообладатель представил отзыв на заседании коллегии от 28.04.2016 г. , в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 по оспариваемому патенту «пробиотические микроорганизмы 0,001 - 10,0 мас.‰» не исключают и не заменяют признака независимого пункта 1 «пробиотические микроорганизмы 0,01- 10,0 мас.‰», а содержат развитие и уточнение нижнего количественного предела.

Также в своем отзыве патентообладатель отмечает, что из решений по патентам RU №2225123 и №2337558, а также из «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» (Федерального закона РФ от 12 июня № 88-ФЗ) известен термин «молочная основа». Что касается использования в формуле общих понятий «подсластитель» и «пробиотические организмы», то патентообладатель отмечает, что в описании к оспариваемому патенту указаны различные виды подсластителей и пробиотических микроорганизмов, а в приведенных примерах в качестве подсластителя указан сахар, при этом пробиотические компоненты приведены по отдельности и в смеси (примеры 1 и 2).

Что касается доводов патентообладателя касающихся условия «новизна», то патентообладатель считает, что решение по патенту [1] принято к рассмотрению не может быть и не является идентичным смеси по оспариваемому патенту, поскольку в нем используются живые пробиотические микроорганизмы, а в оспариваемом патенте «в виде сухой смеси лиофилизированных пробиотических микроорганизмов». Также патентообладатель считает, что в решении по патенту [1] указан иной количественный состав ингредиентов мороженого.

Таким образом, по мнению патентообладателя заявленному средству из оспариваемого патента в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, не присущи идентичные признаки известного средства по патенту [1].

Патентообладатель также считает, что решение по патенту [2] не является средством того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту. Кроме того, в решении по патенту [2] не будет достигаться тот же технический результат, что и при использовании решения по оспариваемому патенту. В решении по патенту [3] указан другой качественный и количественный состав ингредиентов по сравнению с решением по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (12.09.1997), правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 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 (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (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.

В соответствии с подпунктом (8) пункта 19.5.2 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

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

Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

В соответствии с п.5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, если патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, то решение коллегии должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Доводы возражения о том, что в описании к оспариваемому патенту не приведены примеры на всевозможные частные случаи реализации общих терминов «молочная основа», «подсластитель» и «пробиотические микроорганизмы», а также, что из уровня техники не известен термин «молочная основа», нельзя признать обоснованными.

Так, в описании к оспариваемому патенту в качестве наиболее близкого аналога указано решение, описанное в источнике информации: Технологическая инструкция по производству мороженого, М., ВО «Агропромиздат», 1988г., где раскрыто мороженое, вырабатываемое на молочной основе. На страницах 64-76 в таблицах приведены варианты молочной основы, которая может использоваться в составе мороженого.

В отношении терминов «подсластитель» и «пробиотические микроорганизмы», необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту на странице 4 колонка 1 строки 44-52 приведен перечень пробиотических микроорганизмов, а в колонке 2 строки 19-24 перечень подсластителей. Также в описании к оспариваемому патенту приведены примеры 1-3, в которых представлены конкретные ингредиенты. Таким образом, доводы возражения о том, что вышеуказанные термины не раскрыты, являются необоснованными.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога указано решение по патенту [1]. В патенте [1] описан способ получения ацидофильного мороженого и его состав. При этом известный состав по патенту [1] включает следующие ингредиенты, совпадающие с ингредиентами состава по оспариваемому патенту: сахар-песок (подсластитель), стабилизатор, ацидофильная закваска (пробиотические микроорганизмы) и молочный компонент (молочную основу). Что касается количеств, характеризующих состав мороженого по оспариваемому патенту, то в описании к патенту [1] в таблице 2 представлены количественные соотношения вышеперечисленных ингредиентов, которые подпадают под указанные в оспариваемом патенте интервалы, а именно: сахар-песок (подсластитель) - 17,0 и 15,0 мас.%, стабилизатор – 3,4 и 2,1 мас.%, ацидофильные закваски (пробиотические микроорганизмы) – 4,0 и 5,5 мас.%, молочный компонент (молочная основа) – 74,5 и 56,3 мас.%.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 оспариваемого патента, несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении несоответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», следует отметить следующее. Наиболее близким аналогом состава мороженого по оспариваемому патенту является решение по патенту[1]. Как было отмечено выше, состав мороженого по патенту[1] не имеет отличительных признаков от состава мороженого по оспариваемому патенту.

Патентообладатель на заседании коллегии от 28.06.2016 г. представил уточненную формулу изобретения, скорректированную путем внесения в независимый пункт формулы конкретных пробиотических микроорганизмов,

указанных в зависимом пункте 4 оспариваемого патента. При этом такая формулировка формулы устраняет некорректное изложение зависимых пунктов 2 и 3 формулы по оспариваемому патенту, послужившее основанием для вывода, сделанного лицом подавшим возражение, о нарушении единства. Действительно, признак 2 и 3 зависимых пунктов оспариваемого патента, касающийся количественных соотношений, выходил за пределы, указанные в независимом пункте 1. Следует констатировать, что единство изобретения в скорректированной формуле соблюдено.

Коллегия приняла к рассмотрению данную формулу (пункт 4.9 Правил ППС) и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного поиска.

По результатам проведения указанного поиска 08.08.2016 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которым состав мороженого по уточненной формуле изобретения удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения соответствующим условиям патентоспособным в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение поступившее 21.05.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2116035, признать недействительным частично, и выдать новый патент с формулой изобретения, представленной патентообладателем на заседании коллегии 28.06.2016.

(21) 97115799/63

(51) МПК
A23G 9/04 (2016.01)

(57) 1. Смесь для приготовления мороженого, включающая молочную основу, подсластитель, стабилизатор и микроорганизмы, отличающаяся тем, что из микроорганизмов она содержит пробиотические микроорганизмы *Lb casei*, *Lb rhamnosus*, *Es faecium*, взятые порознь или в сочетании, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Пробиотические микроорганизмы	0,01 - 10,0
Стабилизатор	0,4 - 5,0
Подсластитель	0,5 - 20,0
Молочная основа	Остальное

2. Смесь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит воду, а в качестве молочной основы используют сухое обезжиренное молоко и цельное молоко при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Сухое обезжиренное молоко	8,0 - 20,0
Цельное молоко	30,0 - 44,0
Подсластитель	0,5 - 20,0
Стабилизатор	0,4 - 5,0
Пробиотические микроорганизмы	0,01 - 10,0
Вода	Остальное

3. Смесь по п.2, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит закваску для йогурта при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Сухое обезжиренное молоко	8,0 - 20,0
Цельное молоко	40,0 - 44,0
Подсластитель	0,5 - 20,0
Стабилизатор	0,4 - 5,0
Закваска для йогурта	1,0 - 4,0
Пробиотические микроорганизмы	0,01 - 4,0
Вода	Остальное