

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 Гринкевич Анны Станиславовны (далее - заявитель), поступившее 11.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 22.12.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке 2014136036/13, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Декорированное кондитерское изделие из шоколада», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной на дату подачи в следующей редакции:

«1. Кондитерское изделие из шоколада, содержащее основу объемной фигурной формы с выступами и с нанесенным на поверхность съедобным цветным покрытием, причем цвет покрытия отличается от цвета основы, отличающееся тем, что съедобное цветное покрытие расположено на выступах, причем участки вне выступов свободны от покрытия.

2. Изделие по п.1, отличающееся тем, что поверхность с нанесенным съедобным цветным покрытием составляет менее 40 процентов от общей поверхности изделия.

3. Изделие по п.1, отличающееся тем, что коэффициент отражения съедобного цветного покрытия больше коэффициента отражения основной поверхности.

4. Изделие по п.1, отличающееся тем, что каждая цветовая координата отраженного света от покрытой поверхности отличается более чем на 10 процентов от цветовых координат основной поверхности.

5. Изделие по п.1, отличающееся тем, что съедобное цветное покрытие нанесено с возможностью усиления зрительного восприятия объема изделия и рельефа поверхности за счет сформированных светотеней, путем корректирующего нанесения красителя на части поверхности».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса, а именно, не является техническим решением, относящимся к устройству, и не может охраняться в качестве полезной модели.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что из уровня техники известно декорированное кондитерское изделие из шоколада по патентному документу RU 2370086 C1, опубл. 20.10.2009 (далее – [1]). Упомянутое кондитерское изделие представляет собой основу объемной фигурной формы с нанесенным на его поверхность или его область съедобным цветным покрытием, причем цвет покрытия отличается от цвета основы. Предложенное кондитерское изделие из шоколада отличается от решения по патентному документу [1] признаками «съедобное цветное покрытие расположено на выступах, причем участки вне выступов свободны от покрытия». Относительно данного отличия в решении Роспатента указано, что «заявленный технический результат, заключающийся в снижении расхода цветной съедобной краски, достигается в решении [1]», причем «область нанесения краски – будь то выступ или другое какое-либо место – на расход краски, т.е. на заявленный результат не оказывает никакого

влияния, т.к. для специалиста является очевидным проведение декорирования поверхности кондитерского изделия в зависимости от его потребительского спроса», «чем меньше покрытия на изделии, тем и меньше расходуется краски». Относительно технического результата, заключающегося в «повышении органолептических свойств», в решении Роспатента указано, что «он не является, в данном случае, однозначно понимаемым», «для специалиста очевидно, что указанный технический результат связан со свойствами вещества, из которого получено это покрытие, а не с местом его нанесения».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение от 11.04.2016.

В возражении отмечено, что в формуле заявленного технического решения четко обозначено взаиморасположение элементов для достижения заявленного технического результата, а именно, для снижения расхода цветной съедобной краски, повышения контраста участков внешней поверхности изделия и повышения органолептических свойств изделия, причем указанные в формуле отличительные признаки технического решения являются существенными для достижения указанного технического результата. Вместе с тем, в отношении снижения расхода цветной съедобной краски заявитель поясняет, что нанесение покрытия на выступы позволяет обеспечить более интенсивное взаимодействие краски с растворителем (слиюной), ускоряет воздействие вкусоароматических добавок из водорастворимой краски на рецепторы потребителя.

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

С учетом даты подачи заявки (04.09.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. №326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008г. №12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, при этом полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса, если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

Согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязи; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с пунктом 9.11.(4) Регламента в описании и в формуле полезной модели соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же

признаки в тексте описания и в формуле полезной модели называются одинаково.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительно машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе, заключается в занимательности и/или зрелищности.

В соответствии с пунктом 20.3. Регламента проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента. Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к

полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Согласно пункту 10 Регламента, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами: заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 9.4.1 Регламента); заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента); заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента); заявленное предложение не относится к устройствам в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 (пункт 9.4.1 настоящего Регламента).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки возможности отнесения заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

В описании к заявке в качестве ближайшего аналога заявленного предложения указано техническое решение по патентному документу [1], которому присущи следующие признаки независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели: «кондитерское изделие из шоколада, содержащее основу объемной фигурной формы и с нанесенным на

поверхность съедобным цветным покрытием, причем цвет покрытия отличается от цвета основы».

Заявленное предложение отличается от ближайшего аналога следующими признаками:

- основа фигурной формы выполнена с выступами,
- съедобное цветное покрытие расположено на выступах,
- участки вне выступов свободны от покрытия.

С доводом экспертизы, касающимся несущественности признака «съедобное цветное покрытие расположено на выступах» для достижения указанных заявителем технических результатов, заключающихся в снижении расхода цветной съедобной краски, повышении контраста участков внешней поверхности изделия и повышении органолептических свойств изделия, нельзя согласиться. Признаки «съедобное цветное покрытие расположено на выступах, причем участки вне выступов свободны от покрытия» характеризуют конструктивные элементы в виде выступов и характеристику выполнения поверхности основы вне выступов, что соответствует требованиям п.9.7.4.3.(2) Регламента. Данные признаки, как было отмечено заявителем в дополнительных материалах, представленных 06.11.2015 перед вынесением решения об отказе в выдаче патента на полезную модель, являются существенными для достижения указанных заявителем технических результатов, поскольку «покрытие, расположенное на выступах быстрее растворяется слюной потребителя, быстрее действует на вкусовые рецепторы», «является оптически более видимым по сравнению с покрытием, расположенным во впадинах», что позволяет «уменьшить площадь покрытия и снизить расход цветной съедобной краски». В возражении заявитель также отмечает, что данные признаки являются существенными для достижения указанных технических результатов. С учетом изложенного, следует признать, что независимый пункт формулы

полезной модели характеризует новое устройство в смысле положений п.1 ст.1351 Кодекса.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

На заседании коллегии от 04.08.2016 заявителем было представлено ходатайство о предоставлении ему возможности корректировки формулы полезной модели с учетом выбранного наиболее близкого аналога, и 23.08.2016 заявителем представлены уточненные материалы, содержащие скорректированную формулу полезной модели, в которой признаки, касающиеся выполнения фигурной основы с выступами указаны в отличительной части независимого пункта формулы, при этом в независимый пункт формулы полезной модели включены признаки из зависимого пункта 2, усиливающие указанные технические результаты. На заседании коллегии 30.09.2016 заявителю было предложено скорректировать зависимые пункты 2 и 3 с учетом соблюдения единства терминологии (п.9.11.(4) Регламента) в отношении признака «поверхность основы» и признака «поверхность цветного покрытия», и заявителем 11.10.2016 представлена уточненная формула полезной модели в отношении зависимых пунктов формулы.

Можно констатировать, что заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в скорректированной формуле полезной модели от 23.08.2016 с редакцией зависимых пунктов от 11.10.2016 характеризует устройство.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2016, отменить решение Роспатента 22.12.2015, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной 23.08.2016, с редакцией зависимых пунктов, представленной 11.10.2016.

(21) 2013113218/15

(51)МПК

A23G 3/00 (2006.01)

(57)

1. Кондитерское изделие из шоколада, содержащее основу объемной фигурной формы и с нанесенным на поверхность съедобным цветным покрытием, причем цвет покрытия отличается от цвета основы, отличающееся тем, что основа фигурной формы выполнена с выступами, съедобное цветное покрытие расположено на выступах, участки вне выступов свободны от покрытия, причем поверхность с нанесенным съедобным цветным покрытием составляет менее 40 процентов от общей поверхности изделия.

2. Изделие по п.1, отличающееся тем, что коэффициент отражения съедобного цветного покрытия больше коэффициента отражения поверхности основы.

3. Изделие по п.1, отличающееся тем, что каждая цветовая координата отраженного света от поверхности цветного покрытия отличается более чем на 10 процентов от цветовых координат поверхности основы.

4. Изделие по п.1, отличающееся тем, что съедобное цветное покрытие нанесено с возможностью усиления зрительного восприятия объема изделия и рельефа поверхности за счет сформированных светотеней путем корректирующего нанесения красителя на части поверхности.