

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 «Южная Водяная Компания» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2266026, поступившее 05.03.2012, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2266026 на изобретение «Напиток» выдан по заявке №2004127001/13 с приоритетом от 10.09.2004 на имя Кутьева Анатолия Анатольевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Напиток, содержащий жидкую основу и закись азота, отличающийся тем, что закись азота используют в количестве, не превышающем 40 г на 1 л жидкой основы, при этом ее вводят при температуре 1-25°C и давлении 1-21 атм.

2. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он в качестве жидкой основы содержит сок или нектар.

3. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он в качестве жидкой основы содержит слабоалкогольный напиток.

4. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он в качестве жидкой основы содержит безалкогольный напиток.

5. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он в качестве жидкой основы содержит алкогольный напиток.

6. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он в качестве жидкой основы содержит пиво.

7. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он в качестве жидкой основы содержит питьевую или минеральную воду.

8. Напиток по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит сахар или сахарозаменитель.

9. Напиток по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит витамины.

10. Напиток по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит микроэлементы.

11. Напиток по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит углекислый газ, или кислород, или их смесь».

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:

- заявка WO № 01/94525, опубл. 23.03.2006 (далее – [1]);
- САНПИН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденные 18.04.2003 (далее – [2]);
- форма PCT/ISA/237 по заявке PCT/RU 2005/000449 (далее – [3]);
- форма PCT/ IPEA/409 по заявке PCT/RU 2005/000449 (далее – [4]);
- патентный документ US №5853782, опубл. 29.12.1998 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [5]);
- патентный документ US №6669973, опубл. 30.12.2003 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [6]);
- Сведения из Интернет http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologia_i_promyshlennost/VINO (далее – [7]);

- патентный документ RU № 2202257, опубл. 20.04.2003 (далее – [8]);
- патентный документ RU № 33367, опубл. 20.10.2003 (далее – [9]);
- патентный документ RU № 2209239, опубл. 27.07.2003 (далее – [10]);
- заявка RU № 92010834, опубл. 27.03.1995 (далее – [11]).

В возражении также приведены доводы, касающиеся известности из уровня техники признаков по зависимым пунктам 2-10 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 12.05.2012 отметил, что в возражении указано на известность напитка по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента из двух источников информации [1] и [6]. Однако, по его мнению, известность одной части признаков изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента из одного источника информации, а другой части признаков - из другого источника информации свидетельствует о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (10.09.2004), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту

(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно на уровне 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 (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 (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.

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 частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена 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 подпункта (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога напитка по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента в возражении указан напиток, известный из описания к заявке [1], содержащий жидкую основу и закись азота в количестве 3-3,4 г на литр (что не превышает 40 г закиси азота на литр жидкой основы), который введен при температуре от 4°C до 11°C и давлении от 4 до 5 бар, что примерно соответствует 4-5 атм (1 бар = 0,986 атм).

Что касается того, что в напитке по заявке [1] жидкой основой является виноградное вино, то формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признак «жидкая основа», а виноградное вино является жидкой основой.

Таким образом, из патентного документа [1] известен напиток, имеющий признаки полностью совпадающие с признаками изобретения по

оспариваемому патенту в части: содержания закиси азота в алкогольной жидкой основе в количестве 3-3,4 г на литр, введенной при температуре от 40 °C до 11⁰ C и давлении от 4 до 5 бар.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна» в части указанных выше количественных соотношений компонентов и количественных интервалов, характеризующих режимы введения закиси азота (температура, давление).

Вместе с тем, в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту содержатся более широкие интервалы значений количества закиси азота (не более 40 г на 1 л жидкой основы), а также более широкие интервалы значений температуры (от 1 до 25 °C) и давления (от 1т до 21 атм), чем в патентном документе [1]. При этом в зависимых пунктах 2, 4, 7 формулы по оспариваемому патенту содержится указание на то, что напитками являются безалкогольные напитки, в отличие от напитка по патентному документу [1]. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным предложить патентообладателю представить уточненную формулу изобретения (см. пункту 4.9. Правил ППС).

Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено для представления патентообладателю возможности скорректировать формулу.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.06.2012, патентообладателем была представлена уточненная формула изобретения в следующей редакции:

«1. Безалкогольный напиток, содержащий жидкую основу и закись азота, отличающийся тем, что закись азота используют в количестве, не превышающем 40 г на 1 л жидкой основы, при этом ее вводят при температуре 1-25°C и давлении 1-21 атм, при этом в качестве жидкой основы используют питьевую или минеральную воду, или сок, или нектар.

2. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит сахар или сахарозаменитель.

3. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит витамины.

4. Напиток по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит микроэлементы.

5. Напиток по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит углекислый газ, или кислород, или их смесь».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам и направлена для проведения дополнительного поиска в соответствии с требованиями пункта 5.1. Правил ППС.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, в котором отмечено, что изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По результатам поиска были дополнительно представлены следующие источники информации:

- патентный документ US №2002/0197364, опубл. 26.12.2002 (далее – [12]);
- Сборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции, М., ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2000, с.6 (далее – [13]);
- патентный документ RU № 99122975, опубл. 10.10.2001 (далее – [14]);
- патентный документ RU № 2202257, опубл. 20.04.2003 (далее – [15]);
- патентный документ WO 01/94525, опубл. 13.12.2001 (далее – [16]);
- патентный документ US № 4565706, опубл. 21.01.1986 (далее – [17]).

Результаты дополнительного информационного поиска и заключение,

составленное по его результатам, были направлены в адрес патентообладателя дважды, в корреспонденции от 10.07.2012, и в корреспонденции от 06.09.2012. При этом согласно сведениям, содержащимся на сайте «Почта России», корреспонденция, содержащая результаты дополнительного поиска с приложением заключения экспертизы, была получены адресатом (Кутыным А.А.) 25.07.2012.

Патентообладатель не представил доводов по результатам дополнительного информационного поиска.

Анализ доводов, содержащихся в заключении по результатам дополнительного поиска и касающихся оценки соответствия изобретения по уточненной формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Наиболее близким аналогом безалкогольного напитка по независимому пункту 1 уточненной формулы, является безалкогольный напиток, известный из патентного документа [12], содержащий жидкую основу и закись азота в количестве 0,01- 4 объема закиси азота на 1 объем жидкой основы (что соответствует 1 – 400 об%), при давлении, которое предпочтительно равно 2,7-8 абс. атм и температуре от -1°C до $+4^{\circ}\text{C}$, причем в качестве жидкой основы в напитке по патентному документу [12] может быть взята любая жидкость, которая может быть использована в напитке.

Таким образом, диапазоны количественных характеристик температуры, давления, а также содержания закиси азота изобретения по уточненной формуле, содержат значения, которые присущи известному из патентного документа [12] напитку, а именно, по содержанию закиси азота общим признаком является интервал от 1 до 4 об.%, в части давления – значения 2,7-8, абс. атм., в части температуры - температура от 1°C до $+4^{\circ}\text{C}$. Что касается количественных соотношений, выходящих за известные интервалы, то они представляют собой диапазон значений того же порядка и возможность их использования без изменения свойств напитка очевидна для специалистов.

Изобретение по уточненной формуле отличается от напитка, известного из патентного документа [12] тем, что в качестве жидкой основы безалкогольного напитка используют питьевую, или минеральную воду, или сок, или нектар.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано на повышение качества готового продукта за счет сохранения вкуса и аромата напитка в течение всего срока хранения. При этом признак, характеризующий использование в качестве жидкой основы минеральной или питьевой воды или сока, не влияет на указанный технический результат. Указанный результат достигается за счет использования в качестве пропеллента закиси азота. Вместе с тем, согласно сведениям, содержащимся в заявке [1] и патентном документе [6] как в алкогольных, так и молочных продуктах закись азота используется в примерно одних и тех же количествах и при примерно одинаковых давлениях, а именно в алкогольном напитке по заявке [1] 3-3,4 г/л закиси азота при давлении от 4 до 5 бар, в молочном напитке по патентному документу [6] от 1,5 до 5 г/л закиси азота при давлении от 1,5 до 4 бар. Таким образом, на количество добавляемой в напиток закиси азота не влияет характер напитка.

При этом использование в качестве жидкой основы для безалкогольных напитков питьевой, минеральной воды, или сока, или нектара широко известно из уровня техники, в частности из сборника [13].

Исходя из изложенного, можно констатировать, что изобретение по уточненной формуле согласно результатам дополнительного поиска не может быть признанным соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2266026 признать недействительным полностью.