

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 № 2262869, поступившее 05.03.2012, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2262869 на изобретению «Способ приготовления напитка» выдан по заявке №2004127002/13 с приоритетом от 10.09.2004 на имя Кутьева Анатолия Анатольевича (далее – патентообладатель), и действует со следующей формулой:

«1. Способ приготовления напитка, предусматривающий введение закиси азота в жидкую основу в количестве, не превышающем 40 г на 1 л жидкой основы, при температуре 1-25°C и давлении 1-21 атм.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве жидкой основы используют минеральную или питьевую воду или сок.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что напиток дополнительно насыщают кислородом, или углекислым газом, или их смесью.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в напиток дополнительно вводят сахар или сахарозаменитель.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в напиток дополнительно вводят витамины или микроэлементы.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в напиток дополнительно вводят смесь витаминов А, В₁, В₂, В₆, В₁₂, D, Е, фолиевой кислоты, кальция - D- пантогената (витамин В₃), никотиновой кислоты (витамин РР), биотина, и аскорбиновой кислоты или аскорбината натрия соответственно в количествах, г/кг смеси: 2,0-8,0; 0,02-0,06; 30,0-40,0; 4,0-10,0; 4,0-8,0; 4,0-10,0; 0,01-0,03; 1,0-4,0; 25,0-35,0; 60,0-70,0; 0,5-1,0 и 300,0-400,0».

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 условиям патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 6 формулы оспариваемого патента) и «новизна» (независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента).

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 2005/000450 (далее – [3]);
- форма PCT/ IPEA/409 по заявке PCT/RU 2005/000450 (далее – [4]);
- патентный документ US № 6669973, опубл. 30.12.2003 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [5]);
- Сведения Интернет http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologia_i_promyshlennost/VINO (далее – [6]);
- патентный документ RU № 2202257, опубл. 20.04.2003 (далее – [7]);
- патентный документ RU № 33367, опубл. 20.10.2003 (далее – [8]);
- патентный документ RU № 2209239, опубл. 27.07.2003 (далее – [9]);
- Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08, утвержденные 178.12.2008 (далее – [10]).

В возражении приведены также доводы, касающиеся известности из уровня техники признаков по зависимых пунктов 2-5 формулы по оспариваемому патенту.

Доводы возражения, касающиеся оценки изобретения по зависимому пункту 6 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» сводятся к следующему:

- документом [10] установлен верхний уровень потребления витамина А, который составляет 3000 мкг в сутки (3 г в сутки), в то время как в способе по оспариваемому патенту предлагается вводить витамин А в количестве 2-8 г/кг смеси, и с учетом того, что среднесуточное нормальное потребление жидкости человеком составляет около 2 л, введение витамина А в организм составит 4 г;

- способ по оспариваемому патенту предусматривает введение в напиток никотиновой кислоты (витамин РР), что запрещено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2008 № 32.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 12.05.2012, отметил, что в возражении указано на известность способа по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента из двух источников информации [1] и [5]. Однако, по мнению патентообладателя, известность одной части признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента из одного источника информации, а другой части признаков того же пункта из другого источника информации свидетельствует о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов возражения о несоответствия изобретения по зависимому пункту 6 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость», то патентообладатель в своем отзыве выразил готовность исключить данный пункт из формулы по оспариваемому патенту.

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 охраноспособности 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. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся

в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые 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 соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

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 независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту заявлен способ получения напитка (любого) без конкретизации характера напитка.

В качестве наиболее близкого аналога способа приготовления напитка по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента в возражении указан способ приготовления напитка, известный из описания к заявке [1], включающий введение закиси азота в жидкую основу в количестве 3-3,4 г на литр (что не превышает 40 г закиси азота на литр жидкой основы) 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 способе 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 способ приготовления напитка, имеющий признаки, полностью совпадающие с признаками изобретения по оспариваемому патенту в части: введение закиси азота в жидкую основу в количестве 3-3,4 г на литр при температуре от 4 °С до 11 °С 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 способа (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) и более широкие интервалы значений температуры (от 1 до 25 °С) и давления (от до 21 атм), чем в патентном документе [1]. При этом в зависимом пункте 2 формулы по оспариваемому патенту содержится указание на то, что напитками являются безалкогольные напитки («в качестве жидкой основы используют минеральную или питьевую воду или сок»), в отличие от напитка по патентному документу [1]. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным предложить патентообладателю представить уточненную формулу (см. пункту 4.9. Правил ППС).

Что касается зависимого пункта 6 формулы по оспариваемому патенту, то патентообладатель в своем отзыве высказал готовность исключить данный пункт из формулы изобретения. Ввиду того, что изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения содержит неохраноспособный

объект, а также учитывая необходимость корректировки формулы, анализ доводов возражения, касающихся признаков независимого пункта 6 формулы не проводился.

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. Способ приготовления напитка, предусматривающий введение закиси азота в жидкую основу в количестве от 5,0 до 40 г на 1 л при температуре 1,0 - 25°C и давлении 1,0 - 21 атм, при этом в качестве жидкой основы применяют минеральную или питьевую воду или сок.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что напиток дополнительно насыщают кислородом, или углекислым газом, или их смесью.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в напиток дополнительно вводят сахар или сахарозаменитель.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в напиток дополнительно вводят витамины или микроэлементы».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам и направлена для проведения дополнительного поиска.

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, опублик. 26.12.2002 (далее – [11]);

- Сборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции, М., ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2000, с.6 (далее – [12]);

- патентный документ RU № 99122975, опубл. 10.10.2001 (далее – [13]);

- патентный документ RU № 2202257, опубл. 20.04.2003 (далее – [14]);

- патентный документ WO 01/94525, опубл. 13.12.2001 (далее – [15]);

- патентный документ US № 4565706, опубл. 21.01.1986 (далее – [16]).

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 способа приготовления напитка по независимому пункту 1 уточненной формулы, является способ приготовления напитка, известный из патентного документа [11], предусматривающий введение закиси азота в жидкую основу, при этом закись азота используют 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 атм и температуре от -1⁰С до +4⁰С, причем в качестве жидкой основы в способе по патентному документу [11] может

быть использована любая жидкость, которая может быть применена 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 [11] способу приготовления напитка, 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 1⁰С до +4⁰С. 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 способа, известного из патентного документа [11] тем, что в качестве жидкой основы 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. Данный результат достигается за счет использования в качестве пропеллента закиси азота. Вместе с тем, согласно сведениям, содержащимся в заявке [1] и в патентном документе [5] как в алкогольных, так и молочных продуктах закись азота используется в примерно одних и тех же количествах и примерно при 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 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 [12].

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 № 2262869 признать недействительным полностью.