

Приложение к решению
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения**

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, поступившее 12.10.2015 от Туваевой Е.А. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.09.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2015128906/13, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015128906/13 на выдачу патента на полезную модель «Съедобная емкость» была подана заявителем 16.07.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 17.08.2015, в следующей редакции:

«1. Съедобная емкость, выпеченная из теста, отличающаяся тем, что дно емкости выполнено утолщенным, стенки выполнены тонкими пластичными или хрустящими, а тесто включает пищевые красители, приправы и специи.

2. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что может быть выполнена в форме объемного тела полусферической, цилиндрической формы, в виде корзиночки, половинки помидора, тыквы, артишока, чеснока или другого овоща, в виде лодочки, плошки, бочонка, горшочка или фигурной посуды.

3. Съедобная емкость по п.1., отличающаяся тем, что толщина основания емкости имеет интервал от 8 до 10 мм

4. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что толщина стенок емкости имеет интервал от 4 до 8 мм

5. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что может быть изготовлена из дрожжевого или бездрожжевого теста из пшеничной, гречневой, кукурузной, пшеничной с отрубями, иной муки.

6. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что калорийность диетического теста, из которого выпекается съедобная емкость находится в границах от 160 кКал до 190 кКал.

7. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что в тесто для выпекания съедобной емкости приправу можно ввести в интервале значений от 0,1 до 10 вес.% от веса емкости.

8. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что в тесто для выпекания съедобной емкости специи можно ввести в интервале значений от 0,01 до 0,5 вес.% от веса емкости.

9. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что может подогреваться в различном кухонном оборудовании.

10. Съедобная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что пища в ней может разогреваться совместно с емкостью».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 18.09.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Вывод о том, что предложение заявителя не соответствует условию патентоспособности «новизна» основан на том, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели известны из патентного документа RU 2354119, опубликованного 10.05.2009 (далее – [1]).

Также в решении Роспатента отмечено, что признаки отличительной части формулы заявленного решения, касающиеся включения в тесто пищевых красителей, приправ и специй, характеризуют не устройство, а композицию.

При этом следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2-10 не анализировалась в решении Роспатента.

Заявитель подал в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса возражение.

В возражении указано, что решение по патентному документу [1] не может быть выбрано в качестве прототипа, так как имеет отличное от заявленного решения назначение.

Также следует отметить, что с возражением была представлена уточненная формула, в независимый пункт которой включены существенные, по мнению заявителя, признаки «диаметр дна емкости не более 10-15 см, высота емкости не более 8-10 см».

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

С учетом даты подачи заявки (16.07.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники, в частности, также включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки

относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9.8.1.4. Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента, внести изменения в формулу, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае, если патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в формулу полезной модели, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известно кондитерское изделие, выпеченное из теста. Кондитерское изделие имеет тонкие стенки (стр. 3 описания к патентному документу [1]) и утолщенное дно. При этом стенки известного из патентного документа [1] изделия могут быть как

хрустящими, так и пластичными. В описании к указанному патенту содержатся сведения о возможности кондитерского изделия быть податливыми, мягкими и изогнутыми, в зависимости от содержания в них влаги (стр. 3 описания к патентному документу [1]).

При этом нельзя согласиться с доводами заявителя, в том, что известное из патентного документа [1] решение имеет отличное от заявленного решения назначение. Кондитерское изделие по документу [1] выполнено из теста вафельной формы (см. стр. 2, 4 описания, фиг. 1 поз. 1) для пищевого наполнителя (см. фиг. 2 поз. 2), то есть, является съедобной емкостью. При этом из патентного документа [1] известно, что толщина стенок вафельной формы может увеличиваться от края формы к ее дну для увеличения прочностной характеристики донной части емкости (стр. 4)

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что решение по патентному документу [1] представляет собой съедобную емкость, выпеченную из теста, имеющее утолщенное дно и тонкие, пластичные или хрустящие стенки.

Что касается доводов, содержащихся в решении Роспатента, о признаках отличительной части формулы заявленного решения, характеризующих композицию (тесто включает пищевые красители, приправы и специи), то необходимо отметить следующее. Действительно, пищевые красители, приправы и специи, добавленные в тесто, не характеризуют материал, из которого выполнена съедобная емкость в целом (см. пункт 9.7.4.3 Регламента ПМ). Эти вещества характеризуют композицию для придания пищевому изделию определенных вкусовых качеств, а не полезную модель.

Данные признаки не принимаются во внимание при оценке новизны (подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Таким образом, из патентного документа [1] известны все признаки независимого пункта 1 приведенной выше формулы, относящиеся к

полезной модели, включая характеристику назначения, а именно: съедобная емкость из теста, имеющая утолщенное по сравнению со стенками дно и тонкие, пластичные или хрустящие стенки.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Заявитель на заседании коллегии от 21.04.2016 представил формулу, скорректированную путем внесения в неё ряда изменений. В формулу включены признаки, касающиеся выполнения дна и стенок с толщиной 8-10 мм и толщиной 4-8 мм соответственно. Указанные признаки имеют причинно-следственную связь с указанным в описании полезной модели на дату подачи заявки техническим результатом, заключающимся в обеспечении жесткости съедобной емкости с уложенной в неё едой.

Действительно, при выполнении стенок пищевой емкости с толщиной 4-8 мм и дна с толщиной 8-10 мм, она останется жесткой вне зависимости от массы и/или консистенции уложенного в эту емкость пищевого продукта. Даная толщина стенок позволит не только не потерять конструктивную жесткость при достаточно жидкой консистенции уложенного в нее продукта (так как пропитается только прилегающая к наполнению часть стенки, а внешняя часть останется непропитанной), но и позволит емкости выдержать массу помещенного в нее продукта без разрушения.

Из формулы исключены признаки, касающиеся выполнения стенок пластичными или хрустящими. Данные признаки не являются существенными с точки зрения возможности достижения указанного выше технического результата, поскольку такие характеристики, как жесткость, пластичность и способность хрустеть, не взаимосвязаны друг с другом. То есть, наличие или отсутствие этих признаков не может повлиять на оценку патентоспособности заявленного решения.

Данная формула не изменяла сущность заявленной полезной модели и была принята коллегией к рассмотрению (пункт 4.9 Правил ППС).

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска

По результатам проведенного поиска 07.07.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым полезная модель по уточненной заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной полезной модели патентоспособной в объеме уточненной формулы, представленной заявителем 21.04.2016, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2015, отменить решение Роспатента от 18.09.2015 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, уточненной заявителем 21.04.2016.

(21) 2015128906/13

(54)(57)

А 23L 1/00 (2006.01)

«1 .Съедобная емкость, выпеченная из теста, отличающаяся тем, что дно емкости выполнено утолщенным с толщиной дна в интервале от 8 до 10 мм, а стенки выполнены тонкими с толщиной в интервале от 4 до 8 мм.

2. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что может быть выполнена в форме объемного тела полусферической, цилиндрической формы, в виде корзиночки, половинки помидора, тыквы, артишока, чеснока или другого овоща, в виде лодочки, плошки, бочонка, горшочка или фигурной посуды.

3. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что может быть изготовлена из дрожжевого или бездрожжевого теста из пшеничной, гречневой, кукурузной, пшеничной с отрубями, иной другой муки.

4.Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что калорийность диетического теста, из которого выпекается съедобная емкость, находится в границах от 160 кКал до 190 кКал.

5.Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что в тесто для выпекания съедобной емкости приправу можно ввести в интервале значений от 0,1 до 10 вес. % от веса емкости.

6. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что в тесто для выпекания съедобной емкости специи можно ввести в интервале значений от 0,01 до 0,5 вес.% от веса емкости.

7. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что может подогреваться в различном кухонном оборудовании.

8. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что пища в ней может разогреваться совместно с емкостью.

9. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что стенки выполнены пластичными.
10. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что стенки выполнены хрустящими.
11. Съедобная емкость по п.1, отличающаяся тем, что тесто включает пищевые красители, приправы и специи».

(56) EA 10675 B1, 30.10.2008

RU 2141236 C1, 20.11.1999

RU 2354119 C1, 10.05.2009

WO 9210938 A1, 10.11.2007

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в редакции заявителя.