

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Маковиза Е.М., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2006 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2109047, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2109047 «Настойка сладкая «Клюква на коньяке», выдан по заявке № 97105511/13(005987) с приоритетом от 15.04.1997 на имя Стерлитамакского спирто-водочного завода, со следующей формулой изобретения:

« Настойка сладкая, содержащая рябиновый морс I и II слива, коньяк, 65,8%-ный сахарный сироп, лимонную кислоту и водно-спиртовую жидкость, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит клюквенный морс I и II слива, морс черноплодной рябины I и II слива и водно-спиртовый настой листа рябины обыкновенной при следующем соотношении ингредиентов, кг на 1000 дал готового продукта:

Лимонная кислота - 7,5 - 8,5

а также, л на 1000 дал:

Клюквенный морс I и II слива - 4099,5 - 4100,5

Морс черноплодной рябины I и II слива - 305,5 - 306,5

Коньяк - 199,5 - 200,5

65,8%-ный сахарный сироп - 2230,5 - 2231,5

Рябиновый морс I и II слива - 21,5 - 22,5

Водно-спиртовой настой листа рябины обыкновенной - 19,5 - 20,5

Водно-спиртовая жидкость – Остальное».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) 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 – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение 03.10.2005 и дополнение к нему, поступившее 17.11.2006, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведен ГОСТ 20001-74, Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения, дата введения 01.07.1975 (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, запатентованное изобретение не является промышленно применимым, поскольку в первоначальных материалах заявки не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения, и не реализуется указанное заявителем назначение. По мнению лица, подавшего возражение, "формула изобретения распространяется, в том числе на спиртные напитки крепостью ниже 16% и выше 25%, которые не являются настойкой сладкой, и в случае осуществления изобретения не реализуется указанное назначение (настойка сладкая)".

Кроме того, лицо, подавшее возражение указывает, что если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального наименования с указанием функции или свойства этого вещества и его основы. При в качестве веществ сложного состава указаны – водно-спиртовую жидкость, крепость которой не отражена в формуле изобретения, а также рябиновый морс I и II слива, клюквенный морс I и II слива, морс черноплодной рябины I и II слива и водно-спиртовой настой листа рябины обыкновенной. В описании изобретения не приведены источники информации, в которых эти вещества описаны. Лицо, подавшее возражение считает, что данные

обстоятельства свидетельствуют не только о дефекте формулы изобретения по оспариваемому патенту, но и о том, что описание не содержит сведений о материальных эквивалентах признаков, включенных в формулу изобретения. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах заявки не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

Кроме того, лицо, подавшее возражение отмечает, что в оспариваемом патенте не реализуется указанное заявителем назначение. Данные выводы, по его мнению, следуют из того, что в приведенных в описании примерах и в общей схеме получения настойки, не содержатся данных о количестве спирта и воды в перечисленных выше ингредиентах сложного состава, что не дает возможности осуществить получение настойки с заданным содержанием спирта, крепость которых согласно ГОСТ [1] составляет 16%-25%.

Лицо, подавшее возражение считает, что указание в описании на предварительное приготовление «по известной технологии» морсов, водно-спиртового настоя и водно-спиртовой жидкости, не представляет сведений о содержании в этих ингредиентах спирта, сахара и других веществ. То есть, по его мнению, не представляется возможным определить, какое количество водно-спиртовой жидкости следует добавить, чтобы получить продукт, содержащий регламентированное для настоек сладких количество как спирта, так и сахара.

На основании этих доводов, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 2109047 недействительным полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.12.2006 были представлены документы, свидетельствующие о том, что в настоящее время, патентообладателем оспариваемого патента является Открытое акционерное общество «БАШСПИРТ»:

- Устав Стерлитамакского спирто-водочного завода, г. Стерлитамак, 1992 (далее – [2]);
- Устав Государственного предприятия "Стерлитамакский спирто-водочный завод", г.Стерлитамак, 1993г (далее – [3]);

- Свидетельство № 1450 от 10.01.1994 о государственной регистрации юридического лица "Государственное предприятие "Стерлитамакский спиртогородочный завод" (далее – [4]);
- Устав Государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спиртогородочный завод, г.Стерлитамак, 1997 г. (далее – [5]);
- Распоряжение № 704-р Кабинета Министров Республики Башкортостан о переименовании государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спиртогородочный завод в государственное унитарное предприятие Стерлитамакский спиртогородочный комбинат «СТАЛК» от 20.07.1999 г. (далее – [6]);
- Устав Дочернего Предприятия «Стерлитамакский спиртогородочный комбинат «СТАЛК» государственного унитарного предприятия «БАШСПИРТ» от 2000 г. (далее – [7]);
- Постановление кабинета министров Республики Башкортостан № 227 «О реорганизации дочерних предприятий государственного унитарного предприятия «Башспирт», путем присоединения их к государственному предприятию «Башспирт», от 11.09.2001. (далее – [8]);
- Устав государственного унитарного предприятия "Башспирт", г.Уфа, 2001 (далее – [9]);
- Постановление № 28 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Башспирт» от 10.05.2006. (далее – [10]);
- Устав открытого акционерного общества "БАШСПИРТ", г.Уфа, 2006г. (далее – [11]).

Патентообладатель, ознакомленный с возражением в установленном порядке, в своём отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.12.2006 отметил, что технология приготовления и морсов и настоев давно известна и основные этапы технологии остаются традиционными, в связи с чем, в описании было указано «приготовленные по известной технологии морсы, водно-спиртовой настой и

сахарный сироп». При этом патентообладатель отмечает, что «в наших методиках появились некоторые технологические нюансы, о которых мы не считаем необходимым сообщать в описании изобретения, поскольку при всей важности защиты своих прав патентованием изобретения, мы оставляем за собой право иметь ноу-хау (коммерческая тайна в соответствии со ст.139 ГК РФ)». Также Патентообладатель отмечает, что «любому специалисту понятно, что в зависимости от качества сырья эти «известные технологии» грамотные производители меняют и стараются не делиться своим ноу-хау».

Таким образом, патентообладатель считает «возражение и дополнение к возражению против нашего патента № 2109047 противоречащими Патентному законодательству в части трактовки понятия «промышленная применимость».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.12.2006 лицом, подавшим возражение, были представлены расчеты содержания спирта в настойке сладкой «Клюква на коньяке», подтверждающие несоответствие условия патентоспособности «промышленная применимость».

На этом же заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель в своем выступлении высказал, согласи с доводами лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента условиям патентоспособности «промышленная применимость».

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки (статья 4 указанного Федерального закона).

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутый выше Закон, 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) и Правила ППС.

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.

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 любом из пунктов 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.

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

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условию охраноспособности «промышленная применимость».

В отношении условия патентоспособности "промышленная применимость" установлено следующее. Описание и формула оспариваемого патента на дату подачи содержало назначение изобретения, а именно, формула изобретения

содержит родовое понятие, отражающее назначение - «настойка сладкая», а в описании оспариваемого патента в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к ликероводочной промышленности". Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента содержится указание на назначение изобретения.

Далее в описании к патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. А именно, описание оспариваемого патента содержит примеры осуществления изобретения, в которых приведен качественный и количественный состав настойки сладкой, а также описан способ ее приготовления крепостью 18 об %. Следует отметить, что согласно ГОСТ [1], "сладкие настойки – настойки крепостью 16%-25% массовой концентрацией сахара 8-30 г/100см<sup>3</sup> , приготавляемые на полуфабрикатах с добавлением ингредиентов". Согласно описания оспариваемого патента на основе приведенной композиции возможно получить настойку сладкую, например крепостью 18 об %. Кроме того, согласно ГОСТ [1] понятно, что представляет собой морс первого сока (морс приготавливаемый настаиванием водно-спиртовым раствором крепостью 40% -60% свежего или сущеного плодово-ягодного сырья, слитый после первого залива) и морс второго сока (морс приготавливаемый настаиванием водно-спиртовым раствором крепостью 30% - 45% свежего или сущеного плодово-ягодного сырья, слитый после второго залива).

Таким образом, в описании приведены методы и средства для реализации указанного в оспариваемом патенте назначения настойка сладкая. Исходя из вышесказанного, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость" нельзя признать обоснованным (пунктом 1 статьи 4 Закона).

В отношении доводов правообладателя, касающихся согласия с мотивами возражения, следует отметить, что они не опровергают соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности "промышленная применимость".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения поступившего 03.10.2006, и оставить патент Российской Федерации на изобретение № 2109047 в силе..**