

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 № 2111239, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2111239 «Композиция ингредиентов для бальзама "Ноэль"», выдан по заявке № 96114339/13(020476) с приоритетом от 16.07.1996 на имя Стерлитамакского спирто-водочного комбината, со следующей формулой изобретения:

«Композиция ингредиентов для бальзама, содержащая рябиновый морс, спиртованный яблочный сок, морс шиповника, семя укропа, березовые почки, лист земляники, цветы бессмертника, березовый лист, горец птичий, зверобой, цветы пижмы, крапиву, корень девясила, корень аира, тысячелистник, калган, кукурузные рыльца, колер, сахар и водно-спиртовую жидкость, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит морс черной смородины, лист хрена, цветы настурции, календулу, анис обыкновенный, корень одуванчика, шалфей, пырей, хвош полевой, брусничный лист, смородиновый лист, хвою сосны, алтей лекарственный, корень цикория, кориандр, валериановый корень, мать-и-мачеху, ванилин, мед, малиновую эссенцию при следующем соотношении ингредиентов, кг на 1000 дал готового продукта:

Лист хрена - 0,9 - 1,1

Семя укропа - 0,4 - 0,6

Цветы настурции - 0,4 - 06

Календула - 0,4 - 0,6

Анис обыкновенный - 0,2 - 0,4

Корень одуванчика - 0,4 - 0,6

Березовые почки - 0,2 - 0,4

Лист земляники - 0,9 - 1,1

Цветы бессмертника - 1,9 - 2,1

Березовый лист - 0,9 - 1,1

Горец птичий - 1,9 - 2,1

Зверобой - 3,9 - 4,1

Цветы пижмы - 0,9 - 1,1

Шалфей - 1,9 - 2,1

Крапива - 1,9 - 2,1

Пырей - 0,9 - 1,1

Хвощ полевой - 0,9 - 1,1

Брусничный лист - 2,9 - 3,1

Смородиновый лист - 2,9 - 3,1

Хвоя сосны - 0,9 - 1,1

Алтей лекарственный - 1,9 - 2,1

Корень девясила - 0,9 - 1,1

Корень аира - 0,9 - 1,1

Тысячелистник - 0,4 - 0,6

Корень цикория - 0,4 - 0,6

Кориандр - 2,9 - 3,1

Калган - 2,9 - 3,1

Валериановый корень - 0,1 - 0,3

Мать-и-мачеха - 0,9 - 1,1

Кукурузные рыльца - 0,4 - 0,6

Ванилин - 0,09 - 0,11

Мед - 149,0 - 151,0

Малиновая эссенция - 0,4 - 0,6

Колер - 699,0 - 701,0

Сахар - 696,0 - 698,0

а также, л на 1000 дал

Рябиновый морс - 699,0 - 701,0

Спиртованный яблочный сок - 799,0 - 801,0

Морс черной смородины - 249,0 - 251,0

Морс шиповника - 49,0 - 51,0

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 охранимости "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 30% и выше 45%, которые не являются бальзамами.

При этом 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-спиртовая жидкость, крепость которой не отражена в формуле изобретения, малиновая эссенция, колер, рябиновый морс, морс черной смородины, морс шиповника и спиртованный яблочный сок. Лицо, подавшее возражение считает, что в описании изобретения не приведены источники информации, в которых эти вещества описаны.

Также лицо, подавшее возражение отмечает, что «в формулу изобретения два ингредиента (спирт и вода) безосновательно объединены в один (водно-спиртовая жидкость) с выражением их количества в единицах массы водно-спиртовой смеси на 1000 дал готового продукта, в результате чего при одном и том же общем содержании водно-спиртовой смеси содержание спирта и воды в отдельности может быть различным».

Таким образом, по его мнению, 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, то есть, 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.

Лицо, подавшее возражение отмечает, что в оспариваемом патенте не реализуется указанное заявителем назначение. Данные выводы лицо, подавшее возражение делает на основании того, что «наличие пряного аромата является необходимым условием для признания получаемого алкогольного напитка бальзамом (в основном тексте возражения была приведена ссылка на ГОСТ 20001-74 «Промышленность ликероводочная. Основные понятия), т.е. для реализации назначения запатентованного изобретения – состав растворителя,

экстрагента (т.е. состав водно-спиртовой жидкости, используемой для приготовления настоя) относится к тем средствам и методам, с помощью которых обеспечивается осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, с реализацией его назначение».

На основании этих доводов, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 2111239 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 спирто-водочный завод" (далее – [4]);
- Устав Государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спиртоводочный завод, г.Стерилитамак, 1997 г. (далее – [5]);
- Распоряжение № 704-р Кабинета Министров Республики Башкортостан о переименовании государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спирто-водочный завод в государственное унитарное предприятие Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» от 20.07.1999 г. (далее – [6]);
- Устав Дочернего Предприятия «Стерлитамакский спирто-водочный 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 отметил, что технология приготовления и морсов и настоев давно известна и основные этапы технологии остаются традиционными, в связи с чем, в описании было указано «по известной технологии получают водно-спиртовой настой первого и второго сливов, которые объединяют». 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 выдачи патента № 2111239 противоречащим Патентному законодательству в отношении трактовки понятия «промышленная применимость».

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

На этом же заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.12.2006 правообладатель в своем выступлении высказал согласие 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 охранных способностей 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 содержали назначение изобретения, а именно, формула изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - «композиция ингредиентов для бальзама», 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 композиции ингредиентов для бальзама, а также описан способ приготовления бальзама на основе предлагаемой композиции. Следует отметить, что согласно ГОСТ [1], "бальзамы ликероводочного производства – это ликероводочные изделия крепостью 30%-45% темно-коричневого цвета с пряным ароматом, приготавливаемые на полуфабрикатах с добавлением ингредиентов и перуанского бальзамного масла или других целебных веществ". Согласно описания оспариваемого патента на основе композиции ингредиентов для бальзама возможно получить бальзам, например крепостью 35 об %.

Таким образом, в описании приведены методы и средства для реализации указанного в оспариваемом патенте назначения композиция ингредиентов для бальзама.

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 № 2111239 в силе.