

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 ЗАО "Патентный поверенный", ул. Авиамоторная, 53, Москва, 111250 (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2006, против выдачи патента Российской Федерации № 2178649 на изобретение "Фиточай", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2178649 на изобретение "Фиточай" выдан по заявке № 2000123799/13(025430) с приоритетом от 19.09.2000 на имя Щербакова Олега Николаевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

"1. Фиточай, состоящий из растительной основы и натурального или идентичного натуральному ароматизатора, отличающийся тем, что растительная основа содержит 40-70% лепестков гибискуса и 20-35% кассии, а ароматизатор содержится в количестве 0,1-40%, причем в случае использования ароматизатора, идентичного натуральному, его содержание составляет до 10%, в случае использования натурального фруктового или плодового ароматизатора его содержание составляет до 30%, а в случае использования ароматизатора в виде травы его содержание составляет до 40%.

2. Фиточай по п. 1, отличающийся тем, что в качестве ароматизатора он содержит малиновый, или клубничный, или земляничный, или вишневый ароматизатор, или ароматизатор манго, или ароматизатор лесной коктейль, или ароматизатор черника, или апельсин, или мандарин, или мандарин-апельсин, или лимон, или яблочный, или шиповник, или персик, или абрикос, или черная смородина, или банан, или дынный, или ананасовый, или грушевый, или ежевичный, или тропическая смесь, или мускатный орех, или лесная ягода, или смесь по меньшей мере двух из этих ароматизаторов.

3. Фиточай по п. 1, отличающийся тем, что в качестве ароматизатора он содержит траву аниса, или мяты английской, или мяты кудрявой, или мяты большой, или мяты полевой, или мяты длиннолистной, или шандры обыкновенной (мяты конской), или мелиссы лекарственной, или котовника кошачьего, или душицы обыкновенной, или душицы белой, или смесь по меньшей мере двух из этих трав. "

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 от 19.10.2006, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Rote Liste 1993, ECV EDITION CANTOR. AULENDORF/WURTT, s.55 и его перевод на русский язык на 4л. (далее [1]);
- Rote Liste 1996, ECV EDITION CANTOR. AULENDORF/WURTT, s.56 и его перевод на русский язык на 4л. (далее – [2]);
- Paweł Pastok, Kompendium leków naturalnych, MEDYK, Biblioteka Lek w polsce , s.56-57,82, 327 и его перевод на русский язык (далее – [3]);
- Копия письма предприятия "ELANDA" с приложением схемы и описания процесса производства чая Red Slim Tea z aromatami и перевод на русский язык на 12л. (далее - [4]);
- Свидетельство регистрации № Nr 2311 Министерства здравоохранения Польши от 10.06.1998 и его перевод на русский язык на бл. (далее – [5]);
- Копия внешнеэкономического контракта между фирмой "Эланда" Предприятие Производства Фармацевтического Ассортимента "Эланда" и Щербаковой Е.А., Щербаковым О.Н. от 08.07.1998 и его перевод на русский язык на 17л. (далее – [6]);

- Копия внешнеэкономического контракта между фирмой "ЭЛАНДА" Предприятие Продукции Ассортимент Фармацевтический "ЭЛАНДА" и Щербаковым О.Н. от 23.04.1999 на 9л. (далее – [7]).

В возражении отмечено, что из источников [1], [2] известен чай на основе растительного сырья (фиточай) для похудения, 100г которого содержит лист сенны в количестве 46,2г, соцветие гибискуса в количестве 12,3 г, лист мяты перечной в количестве 21,5г, а из источника [3] известна травяная смесь против излишка веса, включающая лист сенны -35 частей, перечную мяту – 25 частей, соцветие гибискуса -10 частей. Лицо, подавшее возражение считает, что из вышеназванных источников известен фиточай, содержащий ингредиенты, идентичные ингредиентам оспариваемого патента: гибискус, сенну и перечную мяту, представляющую собой ароматизатор, при этом, по его мнению фиточай по оспариваемому патенту, как и чай, известный из источников [1], [3] имеют одинаковое лечебно-профилактическое назначение – снижение веса. В отношении признака, характеризующего количественное соотношение компонентов, лицо, подавшее возражение отмечает, что данный признак не является существенным.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что в 1995г, до даты приоритета оспариваемого патента, на предприятии по производству фармацевтических препаратов "ELANDA", находящемуся по адресу: Польша, г.Рошпза, ул. Спортова, 9, был разработан технологический процесс производства и начат выпуск ароматизированного чая "RED SLIM TEA", а в 1999 г был наложен выпуск чая с аналогичным составом, но с другим названием –"ПОХУДЕЙ (РЕД СЛИМ ТИ)", "ПОХУДЕЙ (РЕД СЛИМ ТИ ФРУКТОВЫЙ)", что подтверждено письмом [4]. Лицо, подавшее возражение, считает, что вышеназванные чаи содержат цветки гибискуса -68%, лист кассии (сенну) – 29,4% и ароматизатор натуральный или идентичный натуральному 2,6%, что подтверждено описанием процесса его производства [4].

В возражении отмечено, что факт производства предприятием "ELANDA" чая, все признаки которого идентичны признакам чая по оспариваемому патенту, до

даты его приоритета, а также ввоз его на территорию Российской Федерации подтверждены свидетельством [5] и внешнеэкономическим контрактом [6].

На основании вышеизложенных доводов, лицо, подавшее возражение просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который представил отзыв по мотивам возражения в корреспонденции, поступившей 21.12.2006, в котором отметил следующее.

Патентообладатель считает, "что при отрицании новизны все признаки известного средства, идентичные признакам независимого пункта формулы изобретения должны содержаться в одном источнике информации, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения", однако, лицом, подавшим возражение, представлено семь источников информации.

В отзыве правообладателя приведен анализ источников информации, указанных в возражении.

Патентообладатель считает, что книга [3] не может быть включена в уровень техники, поскольку отсутствуют данные о дате публикации данной книги, при этом патентообладатель отмечает, что по его сведениям данная книга была опубликована 25.11.2004, т.е. позже даты приоритета оспариваемого патента.

В отношении информации, содержащейся в письме [4] и приложении к нему, патентообладатель указывает, что в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в письме.

Патентообладатель также указывает на то, что в материалах возражения представлен только перевод свидетельства о регистрации № Hp2311 [5], однако отсутствует само свидетельство [5], при этом патентообладатель отмечает, что он располагает доказательствами того, что фармацевтическое средство под названием "РЕД СЛИМ ТИ" содержит только сенну и листья гибискуса без каких-либо ароматизирующих добавок и было зарегистрировано в Польше на имя предприятия Производства Фармацевтических средств "ЭЛАНДА" только 20.03.2002.

В отношении представленного контракта [7] патентообладатель отмечает, по

его мнению, вышеуказанный контракт однозначно подтверждает, что "по нему не мог производиться ароматизированный чай, поскольку согласно контракту, в качестве продукта подлежащего обработке "Исполнителем" (фирмой "ЭЛАНДА") по заказу именно Щербакова О.Н. предлагались только два компонента "Гибискус цельный" и "Александрийский лист цельный", никакие ароматизаторы в состав обрабатываемого сырья не включались". При этом, патентообладатель отмечает, что информация о составе компонентов, содержащаяся в названном контракте соответствует сведениям, содержащимся в свидетельстве о регистрации № Нр 9242 фармацевтического средства РЭД СЛИМ ТИ, полученного на имя фирмы ЭЛАНДА 20.03.2002.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 27.12.2006 лицом, подавшим возражение, для подтверждения известности изобретения в результате его использования, по оспариваемому патенту дополнительно представлены следующие документы:

- Декларация республики Польша EX TR от 10.02.1999 на товар – лечебно-терапевтический чай и ее перевод на русский язык на 5л. (далее – [8]);
- Свидетельство регистрации Нр 9242 Министерства здравоохранения Польши от 20.03.2002 и его перевод на русский язык на 6 л. (далее – [9]);
- Упаковки растительного чая: "Похудей" малиновый, "Похудей" клубничный, "Похудей" земляничный, "Похудей" вишневый, на которых указан качественный состав чая: цвет мальвы суданской,alexandriйский лист, ароматизатор натуральный, и производитель - Фирма "ЭЛАНДА" Польша на 4л. (далее – [10]);
- Международная товарно-транспортная накладная Польши CMR №6A 0015134 и ее перевод на русский язык на 2л. (далее – [11]);
- Экспортный счет-фактура №02\02\99 от 09.02.1999 на оплату за чая "Похудей" малиновый, "Похудей" клубничный, "Похудей" земляничный, "Похудей" вишневый на 4л. (далее – [12]);
- Комплект документов: накладная №2 от 05.01.2000 с указанием поставщика – ООО "Дельта плюс", получателя – ООО "ТИ 2000" и товара – Похудей фруктовый

, Ред Слим фруктовый; счет-фактура №2 от 05.01.2000 с указанием поставщика – ООО "Дельта плюс" и получателя – ООО "ТИ 2000", квитанция ООО "ДЕЛЬТА-ПЛЮС" к приходному кассовому №67 от 03.04.2000 на 4л. (далее – [13]);

- Комплект документов: накладная №33 от 30.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Анохиной и товара – РЕД СЛИМ, счет-фактура № 33 от 30.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Анохиной и товара – РЕД СЛИМ на 2л. (далее – [14]);

- Комплект документов: накладная №25 от 24.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Акимова и товара – РЕД СЛИМ, счет-фактура № 25 от 24.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Акимовой и товара – РЕД СЛИМ на 2л. (далее – [15]);

- Комплект документов: накладная №21 от 20.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Лахаевой и товара – РЕД СЛИМ, счет-фактура № 21 от 20.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Лахаевой и товара – РЕД СЛИМ на 2л. (далее – [16]);

- Комплект документов: накладная №19 от 15.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Акимова и товара – РЕД СЛИМ, счет-фактура № 19 от 15.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Акимова и товара – РЕД СЛИМ на 2л. (далее – [17]);

- Комплект документов: накладная №18 от 15.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Шерстневой и товара – РЕД СЛИМ фруктовый, счет-фактура № 25 от 24.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Шерстневой и товара – РЕД СЛИМ фруктовый на 2л. (далее – [18]);

- Комплект документов: накладная №12 от 06.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Лахаева и товара – РЕД СЛИМ, счет-фактура № 12 от 06.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Лахаева и товара – РЕД СЛИМ на 2л. (далее – [19]);

- Комплект документов: накладная №4 от 03.02.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Володиной и товара – СУПЕР СЛИМ, БЛЭК СЛИМ

счет-фактура № 4 от 03.02.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", покупателя – Акимовой и товара – СУПЕР СЛИМ, БЛЭК СЛИМ на 2л. (далее – [20]);

- Комплект документов: накладная №3 от 28.01.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Сидельниковой и товара – РЕД СЛИМ, счет-фактура № 3 от 28.03.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", покупателя – Сидельниковой и товара – РЕД СЛИМ на 2л. (далее – [21]);

- Комплект документов: накладная №2 от 25.01.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Чистякова и товара – РЕД СЛИМ фруктовый, счет-фактура № 2 от 25.01.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – Акимовой и товара – РЕД СЛИМ фруктовый на 2л. (далее – [22]);

- Комплект документов: накладная №1 от 24.01.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – ПБОЮЛ Колашникова и товара – СУПЕР СЛИМ, ПОХУДЕЙ фруктовый; счет-фактура № 1 от 24.01.2000 с указанием поставщика – ООО "ТИ 2000", получателя – ПБОЮЛ Колашникова и товара – РЕД СЛИМ на 2л. (далее – [23]);

- Кассовые документы ООО "ТИ 2000" на 6л. (далее – [24]).

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено по ходатайству лица, подавшего возражение.

В корреспонденции, поступившей в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2007 лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- Счета-фактуры с указанием производителя - предприятие по производству фармацевтических препаратов "ЭЛАНДА", покупателя – Торговая компания "КОКОС" и товаров – чай "Рэд слим с земляникой", чай "Рэд слим с малиной", чай "Рэд слим с клубникой", чай "Рэд слим с вишней", чай "Рэд слим " № 00041/99 от 08.01.1999, №00425/99 от 10.03.1999, №00929/99 от 27.05.1999, № 01675/99 от 21.09.1999, № 01473/99 от 19.08.1999, № 01461/99 от 19.08.1999 и их перевод на русский язык на 18л. (далее – [25]);

- Экспертное исследование количественного соотношения ингредиентного состава "Рэд Слим Ти" с ароматом малины №0056.02.98 от 02.02.1998 и его перевод на русский язык на 3л. (далее – [26]);
- Экспертное исследование количественного соотношения ингредиентного состава "Рэд Слим Ти" с ароматом земляники №0053.02.98 от 02.02.1998 и его перевод на русский язык на 3л. (далее – [27]);
- Экспертное исследование количественного соотношения ингредиентного состава "Рэд Слим Ти" с ароматом вишни №0055.02.98 от 02.02.1998 и его перевод на русский язык на 3л. (далее – [28]);
- Экспертное исследование количественного соотношения ингредиентного состава "Рэд Слим Ти" с ароматом клубники №0054.02.98 от 02.02.1998 и его перевод на русский язык на 3л. (далее – [29]);
- Письмо директора "Предприятие по производству фармацевтических препаратов "ЭЛАНДА" от 15.01.2007 и его перевод на русский язык (далее – [30]);
- Акт экспертного исследования №2270н-40 от 05.05.2006 Государственного учреждения Приволжский региональный центр судебной экспертизы г.Нижний Новгород на 6л. (далее – [31]);
- Заключение экспертизы по делу № А40-39533/06-15-288 от 24.11.2006 Государственного учреждения Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России на 11л. (далее – [32]).

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

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 поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности запатентованного

изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 (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 новым, если оно не известно 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 изобретение признается новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретений проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5. Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается 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 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 образом сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле изобретения.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условию патентоспособности «новизна».

Анализ представленных источников информации показал, что источник [3] не может быть включен в уровень техники, поскольку на нем не указана дата его опубликования.

Анализ источников [1] и [2] показал, что ни один из них не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента, включая характеристику назначения. В растительном чае, известном из источников [1] и [2] используют соцветия гибискуса, а в оспариваемом патенте лепестки гибискуса, т.е. компонент иного состава, поэтому утверждение лица, подавшего возражение, о идентичности этих признаков неправомерно.

Кроме того, количества соцветий гибискуса (12,3 %) и листа сенны (46,2%), известные из источников [1] и [2], не попадают в количественный интервал оспариваемого патента (лепестки гибискуса 40-70%, кассия(сенна) 20-35%).

Таким образом, следует констатировать, что растительному чаю, известному из источников [1] и [2] не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

В отношении доводов возражения, касающихся несоответствия фиточая по независимому пункту формулы условию патентоспособности "новизна" в связи с тем, что сведения о нем стали известны в результате его использования, следует отметить следующее.

Анализ представленных документов показал, что документы [4] и [5] подтверждают факт производства предприятием по производству фармацевтических препаратов "ЭЛАНДА" ароматизированного чая Рэд Слим Ти, содержащего лист кассии 29,4%, цветки гибискуса 68%, ароматизатор натуральный или идентичный натуральному 2,6%.

В отношении введения в хозяйственный оборот произведенного чая, следует отметить следующее.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что их нельзя считать подтверждающими факт введения в хозяйственный оборот ароматизированного чая Рэд Слим Ти, известного из свидетельства регистрации № 2311 [5], поскольку ни один из документов не содержит сведений о том, что вводится в хозяйственный оборот чай, имеющий состав в соответствии со свидетельством о регистрации [5].

Кроме того, следует отметить, что отсутствуют документы, подтверждающие поступление ароматизированного чая Рэд Слим Ти на территорию Российской Федерации, а именно таможенные декларации Российской Федерации. Представленные внешнеэкономические контракты [6] и [7] относятся к чаю Рэд Слим Ти, имеющему иной состав (двухкомпонентный) согласно сведениям свидетельства о регистрации [9], а не к ароматизированному чаю Рэд Слим Ти. Также следует отметить, что отсутствуют документы, подтверждающие исполнение вышеназванных контрактов.

Документы [8] являются таможенными декларациями республики Польша, и не доказывают поступление товара на территорию Российской Федерации.

Представленные упаковки [10] относятся к чаю "Похудей", содержащему цвет мальвы суданской (hibiskus),alexандрийский лист (senesu), ароматизатор, и содержат название производителя – фирма "ELANDA". При этом, на упаковке не указано количественное соотношение компонентов, а гигиенический сертификат Р.З.Н.Н.З.-1276/95, указанный не упаковке, из сведений которого можно судить о составе чая, не представлен.

Анализ документов [13]-[24] показал, что они не могут служить подтверждением введения в хозяйственный оборот ароматического чая Рэд Слим Ти , поскольку отсутствуют документы, из которых известен состав реализуемого ООО "Дельта плюс" и ООО "ТИ 2000" чая, а также документы показывающие каким образом ООО "Дельта плюс" был получен данный чай, поскольку ООО "Дельта плюс" не является его производителем.

Представленные счета-фактуры [25] также нельзя отнести к документам, подтверждающим факт введении в хозяйственый оборот ароматизированного чая Рэд Слим Ти, поскольку в данных документах отсутствует указание состава или ссылки к документу, из которого этот состав известен.

Таким образом, следует констатировать, что отсутствует документально подтвержденная дата, с которой сведения о фиточае по оспариваемому патенту стали известны в результате его использования.

В отношении идентичности состава ароматизированного чая Рэд Слим Ти и чая по оспариваемому патенту следует отметить, что анализ документов [4] и [5] показал, что предприятие по производству фармацевтических препаратов "ЭЛАНДА" выпускает ароматизированный чай Рэд Слим Ти , которому не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, а именно в вышеуказанном чае используют цветки гибискуса, а не лепестки.

Исходя из вышесказанного, следует признать доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии запатентованного изобретения условию патентоспособности "новизна" неправомерными (подпункт (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2006, и оставить патент Российской Федерации на изобретение № 2178649 в силе.