

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения

возражения **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании КОНИНКЛЕЙКЕ ФИЛИПС Н.В., Нидерланды (далее – заявитель), поступившее 15.03.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 15.09.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013156571/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Устройство и способ приготовления напитка из растворителя и ингредиентов», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.02.2016, в следующей редакции:

«1. Устройство (10) для приготовления напитка из растворителя (11) и ингредиентов (12), причем упомянутое устройство содержит: емкость (13) для вмещения упомянутого растворителя, ситечко (14) для вмещения упомянутых ингредиентов, первую систему (15) для доставки растворителя из упомянутой емкости и упомянутое ситечко, и вторую систему, выполненную с

возможностью принятия первого положения (P1) для доставки растворителя, находящегося в ситечке, за пределы упомянутой емкости, и второго положения (P2) для доставки растворителя, находящегося в ситечке, обратно в упомянутую емкость.

2. Устройство по п. 1, в котором упомянутая вторая система является самим ситечком (14).

3. Устройство по п. 1, в котором упомянутая вторая система содержит сливной узел, установленный на упомянутом ситечке.

4. Устройство по п. 2, в котором упомянутое ситечко содержит сливной узел, имеющий первый конец (E1) и второй конец (E2), причем первый конец (E1) предназначен для сообщения с растворителем, находящимся внутри упомянутого ситечка, и упомянутая емкость содержит стенки, которые имеют такую форму, чтобы в разрезе они были ассиметричными так, что упомянутый второй конец (E2) сообщается с наружной стороной упомянутой емкости в упомянутом первом положении (P1), и та, что упомянутый второй конец (E2) сообщается с внутренней частью упомянутой емкости в упомянутом втором положении (P2).

5. Устройство по п. 2, в котором упомянутая емкость содержит выходной канал (EP), причем упомянутое ситечко содержит сливной узел, имеющий первый конец (E1) и второй конец (E2), причем первый конец (E1) предназначен для сообщения с растворителем, находящимся внутри упомянутого ситечка, и второй конец (E2) предназначен для сообщения с упомянутым выходным каналом (EP) в упомянутом первом положении (P1) и сообщения с внутренней частью упомянутой емкости в упомянутом втором положении (P2).

6. Устройство по пп. 4 или 5, в котором упомянутый сливной узел содержит структуру (DA1) открытого канала.

7. Устройство по пп. 4 или 5, в котором упомянутый сливной узел содержит узел (DA2) патрубка.

8. Устройство по п. 5, в котором упомянутый сливной узел образует отверстие (DA3) в стенках упомянутого ситечка.

9. Устройство по любому из пп. 3, 4 или 5, в котором упомянутый сливной узел содержит узел (DA4) сифона.

10. Устройство по п. 5, в котором упомянутое ситечко выполнено с возможностью поворота из упомянутого первого положения (P1) в упомянутое второе положение (P2) и поворота из упомянутого второго положения (P2) в упомянутое первое положение (P1).

11. Устройство по п. 10, дополнительно содержащее привод (AC) для выполнения вращения упомянутого ситечка.

12. Устройство по любому из пп. 1, 2 или 3, в котором упомянутая первая система содержит жидкостный насос (15), предназначенный для накачивания растворителя из упомянутой емкости в упомянутое ситечко.

13. Устройство по любому из пп. 1, 2 или 3, в котором упомянутая вторая система содержит: трубку (T), помещенную в емкость, причем упомянутая трубка имеет первую оконечную часть (EX1), помещенную вблизи нижней части (BP) емкости, и вторую оконечную часть (EX2), дотягивающуюся до ситечка 14, и воздушный насос (AP), предназначенный для генерирования потока воздуха, выходящего в упомянутой нижней части и входящего в трубку в упомянутой первой оконечной части, для доставки упомянутого растворителя, находящегося в упомянутой трубке, из упомянутой первой оконечной части в упомянутую вторую оконечную часть.

14. Способ приготовления напитка из растворителя и ингредиентов с использованием емкости, содержащей растворитель и ситечко, содержащее ингредиенты, причем согласно способу доставляют растворитель из упомянутой емкости в упомянутое ситечко, доставляют растворитель, находящийся в ситечке, за пределы упомянутой емкости, доставляют растворитель, находящийся в ситечке, обратно в упомянутую емкость».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял 15.09.2016 решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна» в свете известности ее из патентного документа US № 2704506 (далее [1]), опубл. 22.03.1955.

В решении Роспатента отмечено, что из патентного документа [1] известно устройство для приготовления напитка из растворителя и ингредиентов, которое охарактеризовано всеми признаками, содержащимися в независимом пункте 1 приведенной выше формуле изобретения. Кроме того, в упомянутом патентном документе [1] раскрыт способ приготовления напитка из растворителя и ингредиентов, который охарактеризован в независимом пункте 14 приведенной выше формулы изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель подал возражение.

Заявитель отмечает, что предложенное им устройство отличается от известного из патентного документа [1] технического решения наличием в устройстве «первой системы для доставки растворителя из емкости в ситечко, и второй системы, выполненной с возможностью принятия первого положения (P1) для доставки растворителя, находящегося в ситечке, за пределы упомянутой емкости, и второго положения (P2) для доставки растворителя, находящегося в ситечке, обратно в упомянутую емкость». При этом заявитель отмечает, что «вторая система представляет собой ситечко и отражена в зависимом пункте 2 формулы, а возможность ее поворота между положениями охарактеризована признаками зависимого пункта 10 формулы».

По мнению заявителя, в патентном документе [1] не содержится сведений о том, на каких этапах происходит промывание ингредиентов. Заявитель отмечает, что согласно патентному документу [1] растворитель, находящийся в корзине (емкости) поступает в эту корзину (емкость) из резервуара и также поступает из корзины (емкости) непосредственно обратно в резервуар.

То есть, при работе устройства и реализации способа приготовления напитка, известного из патентного документа [1], процесс промывания ингредиентов отсутствует, что отличает его от заявленного технического решения.

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

С учетом даты международной подачи заявки (08.05.2012), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса 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 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в

отношении каждой совокупности признаков, включающих одно из таких понятий.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

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

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно приведенной выше формуле, заявлена группа из двух изобретений:

- по независимому пункту 1 формулы предложено «Устройство для приготовления напитка из растворителя и ингредиентов...»;
- по независимому пункту 14 формулы предложен «Способ приготовления напитка из растворителя и ингредиентов...».

Из патентного документа [1] известно устройство для приготовления напитка из растворителя и ингредиентов. Упомянутое устройство содержит: емкость для вмещения упомянутого растворителя; ситечко для вмещения упомянутых ингредиентов, первую систему (столбец 1, строки 54055, столбец 2 строки 41-44, фиг.1, поз. 58, 62) для доставки растворителя из упомянутой емкости в упомянутое ситечко; и вторую систему (фиг.1, поз. 84, 96, 104, 140), выполненную с возможностью принятия первого положения для доставки растворителя, находящегося в ситечке, за пределы упомянутой емкости (столбец 4, строки 25-30), и второго положения для доставки растворителя, находящегося в ситечке, обратно в упомянутую емкость (фиг.1, поз. 84, 96, 102, столбец 4, строки 2-6).

Кроме того, патентный документ [1] раскрывает способ приготовления напитка из растворителя и ингредиентов с использованием емкости, содержащей растворитель и ситечко, содержащее ингредиенты. Причем, согласно известному из патентного документа [1] способу растворитель доставляют из емкости в ситечко; находящийся в ситечке растворитель доставляют обратно в емкость (см. столбец 1, строки 54-55; столбец 2, строки 41-44; фиг. 1, поз. 58, 62; фиг. 1, поз. 84, 96, 104, 140; фиг. 1, поз. 84, 96, 102; столбец 4, строки 2-6; столбец 4, строки 25-30).

Таким образом, патентный документ [1] раскрывает такие функции устройства для приготовления напитка, как «доставка растворителя из упомянутой емкости в упомянутое ситечко», «доставка растворителя, находящегося в ситечке, за пределы емкости»; «доставка растворителя, находящегося в ситечке, обратно в упомянутую емкость».

На основании изложенного, следует констатировать, что из уровня техники (патентный документ [1]) выявлено средство, которому присущи все признаки группы изобретений, заявленных в независимых пунктах 1, 14 приведенной выше формулы, что свидетельствует о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента).

Таким образом, можно согласиться с правомерностью, сделанного в решении Роспатента вывода, о несоответствии заявленной группы изобретений, охарактеризованной признаками независимых пунктов 1, 2 приведенной выше формулы, условию патентоспособности «новизна».

Заявитель обратился с просьбой предоставить ему возможность скорректировать формулу изобретения с учетом приведенных в решении Роспатента доводов и представленных в описании заявки сведений о выполнении второй системы с возможностью принятия первого положения, обеспечивающего предварительное смывание ингредиентов.

На заседании коллегии (24.05.2017) заявитель в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС воспользовался предоставленным ему правом уточнить свои притязания и представил уточненную формулу изобретения (см. приложение к протоколу от 24.05.2017) с учетом тех доводов, которые были представлены в решении Роспатента.

Формула уточнена путем внесения в нее признаков «для предварительного смывания ингредиентов», «для заваривания ингредиентов, путем смещения положения P2 относительно P1 на угол вращения» (независимый пункт 1 формулы).

Коллегия приняла к рассмотрению данную формулу.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный поиск.

По результатам проведенного дополнительного информационного поиска 16.08.2017 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по уточненной заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

При этом в заключении говорится о некорректном изложении формулы в части признака, касающегося термина «ситечко».

По мнению экспертизы, в заявленном устройстве данный признак не используется, поскольку названная ситечком емкость «не содержит каких-либо выпускных отверстий для процеживания», в то время как «согласно толковому

словарю С.И. Ожегова. Издательство «Советская энциклопедия». Москва, 1964 (далее – [2]) под ситечком понимается предмет утвари для процеживания или просеивания чего-либо».

Однако с этим нельзя согласиться, так как используемая в заявленном устройстве емкость (14) содержит отверстия, необходимые для смывания мелких фракций (пыли), находящихся в завариваемом продукте, что подтверждается описанием изобретения и наглядными изображениями о наличии отверстий в данной емкости (см. фиг. 1, 2, 3). При этом ни в одной из направленных заявителю корреспонденций (запрос от 16.12.2015, уведомление от 07.04.2016, отказ от 15.09.2016) не обсуждался вопрос о правомерности использования и включения данного признака в формулу изобретения.

При этом, коллегия усмотрела некорректность изложения в независимом пункте 1 уточненной формулы признака «путем смещения положения P2 относительно положения P1 на угол вращения», поскольку не совсем ясно, что именно смещается, в то время как согласно описанию заявки и формуле изобретения, смещению подвергается ситечко. При этом следует подчеркнуть, что данный признак является отличительным от известного из патентного документа [1] технического решения, в котором ситечко является неподвижным.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2017, заявитель скорректировал данный признак без изменения сущности заявленного изобретения, уточнив, что смещению подвергается ситечко.

Такое уточнение признака не влечет за собой необходимости проведения дополнительного информационного поиска, не изменяет сущности заявленного изобретения и отражает смысловое содержание совокупности признаков в рамках той формулы, по которой был проведен дополнительный информационный поиск, с чем также согласился представитель экспертного отдела.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме уточненной формулы (см. приложение), не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2017, отменить решение Роспатента от 15.09.2016 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной заявителем формулой изобретения по заявке № 2013156571/12.

(21) 2013156571/12

(54)(57)

МПК А47J31/053

««1. Устройство (10) для приготовления напитка из растворителя (11) и ингредиентов (12), причем упомянутое устройство содержит: емкость (13) для вмещения упомянутого растворителя, ситечко (14) для вмещения упомянутых ингредиентов, первую систему (15) для доставки растворителя из упомянутой емкости (13) в упомянутое ситечко (14), и вторую систему, выполненную с возможностью принятия первого положения (P1) для доставки растворителя, находящегося в ситечке, за пределы упомянутой емкости (13) в целях предварительного смывания ингредиентов, и второго положения (P2) для доставки растворителя, находящегося в ситечке (14), обратно в упомянутую емкость (13) в целях заваривания ингредиентов, путем смещения ситечка (14) из положения P2 в положение P1 на угол вращения.

2. Устройство по п. 1, в котором упомянутая вторая система является самим ситечком (14).

3. Устройство по п. 1, в котором упомянутая вторая система содержит сливной узел, установленный на упомянутом ситечке.

4. Устройство по п. 2, в котором упомянутое ситечко содержит сливной узел, имеющий первый конец (E1) и второй конец (E2), причем первый конец (E1) предназначен для сообщения с растворителем, находящимся внутри упомянутого ситечка, и упомянутая емкость содержит стенки, которые имеют такую форму, чтобы в разрезе они были ассиметричными так, что упомянутый второй конец (E2) сообщается с

наружной стороной упомянутой емкости в упомянутом первом положении (P1), и та, что упомянутый второй конец (E2) сообщается с внутренней частью упомянутой емкости в упомянутом втором положении (P2).

5. Устройство по п. 2, в котором упомянутая емкость содержит выходной канал (EP), причем упомянутое ситечко содержит сливной узел, имеющий первый конец (E1) и второй конец (E2), причем первый конец (E1) предназначен для сообщения с растворителем, находящимся внутри упомянутого ситечка, и второй конец (E2) предназначен для сообщения с упомянутым выходным каналом (EP) в упомянутом первом положении (P1) и сообщения с внутренней частью упомянутой емкости в упомянутом втором положении (P2).

6. Устройство по пп. 4 или 5, в котором упомянутый сливной узел содержит структуру (DA1) открытого канала.

7. Устройство по пп. 4 или 5, в котором упомянутый сливной узел содержит узел (DA2) патрубка.

8. Устройство по п. 5, в котором упомянутый сливной узел образует отверстие (DA3) в стенках упомянутого ситечка.

9. Устройство по любому из пп. 3, 4 или 5, в котором упомянутый сливной узел содержит узел (DA4) сифона.

10. Устройство по п. 5, в котором упомянутое ситечко выполнено с возможностью поворота из упомянутого первого положения (P1) в упомянутое второе положение (P2) и поворота из упомянутого второго положения (P2) в упомянутое первое положение (P1).

11. Устройство по п. 10, дополнительно содержащее привод (AC) для выполнения вращения упомянутого ситечка.

12. Устройство по любому из пп. 1, 2 или 3, в котором упомянутая первая система содержит жидкостный насос (15), предназначенный для накачивания растворителя из упомянутой емкости в упомянутое ситечко.

13. Устройство по любому из пп. 1, 2 или 3, в котором упомянутая вторая система содержит: трубку (Т), помещенную в емкость, причем упомянутая трубка имеет первую оконечную часть (ЕХ1), помещенную вблизи нижней части (ВР) емкости, и вторую оконечную часть (ЕХ2), дотягивающуюся до ситечка 14, и воздушный насос (АР), предназначенный для генерирования потока воздуха, выходящего в упомянутой нижней части и входящего в трубку в упомянутой первой оконечной части, для доставки упомянутого растворителя, находящегося в упомянутой трубке, из упомянутой первой оконечной части в упомянутую вторую оконечную часть.

14. Способ приготовления напитка из растворителя и ингредиентов, использующий устройство по любому из пп.1-13».

(56) US 2704506 A, 22.03.1955

US 2975723 A, 21.03.1961

RU 2361497 C2, 20.07.2009

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использовано описание в редакции заявителя.