

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", Москва (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2007 против выдачи патента Российской Федерации № 2246223 на изобретение, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2246223 "Способ формования фигурных шоколадных изделий (варианты), способ изготовления формы и форма" выдан по заявке №2003102404/13(002480) с приоритетом от 28.01.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "КОНФАЭЛЬ" со следующей формулой:

"1.Способ формования фигурных шоколадных изделий, предусматривающий изготовление формы, содержащей формующую поверхность, формование шоколада в указанной форме, затвердевание шоколада и извлечение полученного шоколадного изделия из формы, отличающийся тем, что изготавливают форму из, по меньшей мере, одного формующего элемента, содержащего гибкую внутреннюю оболочку с формующей поверхностью и твердую наружную оболочку, прилегающую к гибкой внутренней оболочке, причем на стадии извлечения шоколада твердую наружную оболочку формующего элемента отделяют от внутренней гибкой оболочки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что форму изготавливают из двух или более указанных формующих элементов, при этом элементы разъемно соединяют друг с другом.

3. Способ формования фигурных шоколадных изделий, предусматривающий изготовление формы, содержащей формующую поверхность, формование шоколада в указанной форме, затвердевание шоколада и извлечение полученного шоколадного изделия из формы, отличающийся тем, что используют форму в виде, по меньшей мере, одного гибкого формующего элемента, который изготавливают путем послойного нанесения силикона на предварительно изготовленный макет.

4. Способ изготовления формы для формования фигурного шоколада, предусматривающий выполнение ее из, по меньшей мере, одного формующего элемента, при изготовлении которого создают макет изделия, отличающийся тем, что на макет наносят один слой материала, не прилипающего к макету и имеющего при нанесении консистенцию жидкого теста с образованием гибкой внутренней пластиковой оболочки, а затем вокруг нее из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке с возможностью отделения от нее.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что гибкую пластиковую оболочку выполняют из нескольких слоев силикона.

6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что твердую оболочку выполняют из гипса, алебастра, цемента.

7. Форма для формования фигурного шоколада, содержащая, по меньшей мере, один формующий элемент, отличающаяся тем, что

формуемый элемент содержит гибкую внутреннюю пластиковую оболочку с формуемой поверхностью и твердую наружную оболочку, прилегающую к указанной гибкой внутренней оболочке, причем гибкая внутренняя и твердая наружная оболочки выполнены с возможностью отделения друг от друга.

8. Форма по п.7, отличающаяся тем, что содержит два или более формуемых элементов".

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, внесённых Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием охраняемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Для подтверждения доводов возражения приведены следующие документы:

- Патент RU № 2246223 С2, опубл. 20.02.2005 (далее – [1]);
- Патент JP № 2-108509, опубл.20.04.1990 и его перевод на русский язык (далее – [2]);
- Большой энциклопедический словарь, раздел "Физика", под ред. А.М.Прохорова, М., Большая Российская энциклопедия, 1998, с.152-153 (далее – [3]);
- Толковый словарь русского языка, под ред.Д.Н.Ушакова, М., Вече-Мир книги, 2001. том 1, с. 236, 645 (далее – [4]);
- Новый энциклопедический словарь, М., Большая Российская энциклопедия – Рипол Классик, 2001, с.1256 (далее – [5]);
- ЭНЦИКЛОПЕДИИ СЛОВАРИ СПРАВОЧНИКИ, Краткая химическая энциклопедия, "Советская энциклопедия", 1965, часть 4, с.1069-1070 (далее – [6]);

- Сенаторов Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е., Лепные работы, М.: Высшая школа, 4-е издание переработанное и дополненное, 1993, с. 60-63, 66-69, 130-133, 136-139 (далее – [7]);
- Бех Н.И., Гини Э.И., Петриченко А.М., Мир художественного литья. История технологии, Едиториал УРСС, изд. "Металлург", 1997, с.220-227 (далее – [8]);
- Патент JP № 3-47039, опубл.28.02.1991 и его перевод на русский язык (далее – [9]);
- Патент US № 3539144 А, опубл.10.11.1970 и его перевод на русский язык (далее – [10]);
- Авторское свидетельство SU № 881078 А, опубл.15.11.1981 (далее – [11]).
- Большой энциклопедический словарь "Политехнический", под ред. А.Ю. Ишлинского, Большая российская энциклопедия, М.:, 1998, с.23 (далее – [12]);
- Новый политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, Большая российская энциклопедия, М.:. 2000, с.401 (далее – [13]).

В отношении несоответствия независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента является описание к патенту [2], из которого известно назначение - "способ формования шоколадных изделий сложной конфигурации", и признаки: изготовление формы, содержащей формующую поверхность; формование шоколада в форме; отвержение шоколада при охлаждении; извлечение сформованного изделия из формы; изготовление формы из, по меньшей мере, одного формующего элемента, содержащего внутреннюю оболочку из

упругого деформируемого материала с формующей поверхностью; содержащего нажимные платы из упругого материала, прилегающие к внутренней оболочке; разъединение после затвердевания формуемого материала литевых форм и извлечение сформованного изделия.

В отношении примененного в источнике [2] термина "упругий деформируемый материал", а в оспариваемом патенте "гибкий" по отношению к характеристике материала внутренней оболочки, лицо, подавшее возражение, со ссылкой на словарь [3], отмечает, что "под термином "упругая деформация" понимают изменение формы или размера тела (либо части тела) под действием внешних сил, исчезающая после устранения воздействия, вызвавшего деформацию" [3], а термин "гибкий" согласно источнику [4] характеризует легко сгибаемый, упругий (материал). Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, согласно источников [3] и [4] упругий деформируемый материал является гибким, следовательно, признак "гибкая внутренняя оболочка" также известен из патента [2].

В отношении признака "твердая наружная оболочка" лицо, подавшее возражение отмечает, что в источнике [2] в качестве материала изготовления наружной оболочки указан вспененный стирол высокой плотности, отмечая при этом, что исходя из характеристик стирола и полистирола согласно словарей [5] и [6] вспененным стиролом может быть только полистирол – продукт полимеризации стирола, твердое, стеклообразное вещество. Лицо, подавшее возражение считает, "что исходя из того, что приведенный в качестве примера вариант выполнения нажимных плат из вспененного стирола высокой плотности, который является твердым материалом" признак "наружная оболочка выполнена из твердого материала" также известен из ближайшего аналога [2]. Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что

функция нажимных плат ближайшего аналога совпадает с функцией наружной оболочки оспариваемого патента – является поддержкой гибкой внутренней оболочки для предотвращения деформации гибкой оболочки, и, соответственно формуемого изделия во время формования.

Кроме того, в возражении отмечено, что признак "выполнение наружной оболочки из твердого материала" (гипса, как и в оспариваемом патенте) для поддержки и укрепления внутренней гибкой оболочки при изготовлении изделий сложной конфигурации известен из источника [7].

По мнению лица, подавшего возражение, прием "на стадии извлечения изделия (шоколада) твердую наружную оболочку формирующего элемента отделяют от внутренней гибкой оболочки" также известен из источника [7], причем, по его мнению, данный признак направлен на возможность извлекать из формы изделия любой сложности и конфигурации без повреждения изделий.

На основании вышеприведенных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" как основанного на дополнении известного из уровня техники [2] способа формования шоколадных изделий сложной конфигурации, известными из уровня техники [7] операциями, направленными на достижение того же результата – возможности извлечения из формы шоколадных фигурок сложной конфигурации без их повреждения.

В отношении несоответствия независимого пункта 3 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента

является описание к патенту [9], из которого известно назначение - способ формования декоративных шоколадных изделий нужной конфигурации (в том числе сложной), и признаки: изготовление формы, содержащей формующую поверхность, заполнение (формование) шоколада в указанной форме, затвердевание шоколада при остывании и извлечение сформованного изделия из формы, при этом используют форму в виде, по меньшей мере, одного формующего элемента, имеющего консистенцию резины, формующий элемент изготавливают путем нанесения силикона на предварительно изготовленный макет.

Отличие оспариваемого патента по пункту 3 формулы, по мнению лица, подавшего возражение заключается в том, что нанесение силикона на макет является послойным.

В отношении применения в ближайшем аналоге термина "формующий элемент, имеющий консистенцию резины", а в оспариваемом патенте термина "гибкий", лицо, подавшее возражение отмечает, что используемый в ближайшем аналоге полидиметилсилоксан согласно источника [10] является силиконовой резиной и обеспечивает легкое отделение предмета от формы, поскольку формы имеют консистенцию резины и они могут изгибаться, вместе с тем, согласно [5] резина – эластичный, гибкий материал. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, признак "гибкий" относящийся к формуемому элементу, известен из ближайшего аналога [9].

Лицо, подавшее возражение, считает, что включенный в формулу признак "предварительно изготовленный макет" не является существенным в рамках рассматриваемой совокупности признаков формулы и свидетельствует лишь о том, что макет является воспроизводимым предметом, т.е. имеет искусственное происхождение, поскольку предварительно изготовлен в результате целенаправленной деятельности, а

аксессуары, применяемые для изготовления формы (служащие макетом) по ближайшему аналогу [9] также является предварительно изготовленным макетом, следовательно, вышеупомянутый признак также известен из ближайшего аналога.

По мнению лица, подавшего возражение, отличительный признак "нанесение силикона на макет является послойным" известен из источника [11] и направлен, как и в оспариваемом патенте, на получение оболочки желаемой толщины, которая, являясь тонкой и гибкой, вместе с тем, обладает повышенной прочностью, а также передает более глубокий рельеф поверхности.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента основано на дополнении известного из уровня техники способа формования декоративных шоколадных изделий нужной конфигурации [9] операциями способа источника [11] направленными на достижение вышеуказанного технического результата.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии независимого пункта 3 оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении несоответствия независимого пункта 4 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 4 формулы оспариваемого патента является описание к патенту [9], из которого известно назначение - способ изготовления формы для формования декоративных шоколадных изделий нужной (в том числе сложной) конфигурации, и признаки: выполнение ее из,

по меньшей мере, одного формующего элемента; создают макет воспроизводимого изделия; на макет наносят один слой смеси силиконовых материалов, имеющий глинистую консистенцию, не прилипающий к макету; дают смеси из силиконовых материалов затвердеть и получают литьевую форму с консистенцией резины.

Лицо, подавшее возражение, считает, что включенный в формулу признак "создают макет изделия" не является существенным в рамках рассматриваемой совокупности признаков формулы и свидетельствует лишь о том, что макет является воспроизводимым предметом, т.е. имеет искусственное происхождение, поскольку предварительно изготовлен в результате целенаправленной деятельности, в частности в виде аксессуаров, которые применимы для изготовления формы (служащие макетом) по ближайшему аналогу [9].

В отношении используемых терминов "гибкий" в оспариваемом патенте и "консистенции резины" в ближайшем аналоге, в материалах возражения приведены доводы аналогичные доводом указанным выше (при анализе независимого пункта 3 формулы). Таким образом, по мнению лица, возражение, признак "с образованием гибкой внутренней пластиковой оболочки", также известен из ближайшего аналога.

Отличие оспариваемого патента от ближайшего аналога, по мнению лица, подавшего возражение, заключается в том, что: материал (не прилипающий к макету) имеет консистенцию жидкого теста; гибкая оболочка является внутренней; вокруг гибкой внутренней оболочки из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке, с возможностью отделения от нее.

В отношении признака "материал (не прилипающий к макету) имеет

консистенцию жидкого теста" в возражении указано, что данный признак является несущественным, поскольку в описании оспариваемого патента не раскрыто влияние данного признака на указанный технический результат. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что применение глинистой консистенции (как в ближайшем аналоге) или консистенции жидкого теста (как в оспариваемом патенте) для силиконового материала обусловлено лишь удобством его применения и, каждая из указанных консистенций позволяет при нанесении полностью "прорисовать", детализировать поверхность макета, даже при наличии внутренних выточек (как указано в ближайшем аналоге).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки: гибкая оболочка является внутренней, вокруг гибкой внутренней оболочки из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке, с возможностью отделения от нее – известны из источника [7].

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по пункту 4 формулы оспариваемого патента основано на дополнении известного из уровня техники [9] способа изготовления формы для формования декоративных шоколадных изделий нужной (в т.ч. сложной) конфигурации известными из уровня техники [7] операциями способа направленными на достижение указанного технического результата – поддержки и укрепления внутренней гибкой оболочки при изготовлении изделий сложной конфигурации, возможности извлечения из формы фигурок сложной конфигурации без их повреждения.

На этом основании лицо, подавшее возражение делает вывод о несоответствии независимого пункта 4 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении несоответствия независимого пункта 7 формулы

оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента является описание к патенту [2], из которого известно назначение - форма для формования шоколадных изделий сложной конфигурации и признаки: содержит, по меньшей мере, один формующий элемент; формующий элемент содержит гибкую внутреннюю пластиковую оболочку с формующей поверхностью; содержит прилегающую к внутренней оболочке наружную оболочку.

В возражении отмечено, что отличительные признаки изобретения по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента: наружная оболочка является твердой, гибкая внутренняя и твердая наружная оболочки выполнены с возможностью отделения друг от друга, - известны из источника [7] и направлены, как и в оспариваемом патенте, на извлечение сформованного изделия без повреждения.

На этом основании лицо, подавшее возражение делает вывод о несоответствии независимого пункта 7 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В возражении также приведен подробный анализ известности из уровня техники признаков зависимых пунктов 2, 5, 6, 8 формулы оспариваемого патента

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2007 отметил следующее.

Правообладатель считает, что противопоставленный в возражении

патент [2] направлен на решение иной задачи – предотвращения утечки расплавленного материала из стыка пары форм. Кроме того, правообладатель считает, что в источнике [2] отсутствует признак – использование для формования шоколада формирующего элемента из двух оболочек: внутренней гибкой оболочки и прилегающей к ней твердой наружной оболочки, которую при извлечении готового шоколадного изделия отделяют от гибкой оболочки.

В отзыве патентообладателя также отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту решает задачу "обеспечения шоколадных изделий практически любого размера, имеющих сложную конфигурацию и высокую детализацию, причем без швов, как в способе по патенту [2]".

Кроме того, патентообладатель отмечает, что отсутствие швов на шоколадном изделии, изготовленном по оспариваемому патенту обеспечивается посредством того, что внутренняя гибкая оболочка одна, поскольку благодаря ее гибкости внутреннюю оболочку можно снять с шоколадного изделия, не разделяя на части, причем, по его мнению, использование гибкой внутренней оболочки вместе с отделяемой от нее твердой наружной оболочкой обеспечивает высокое качество отделки готового изделия независимо от размера этого изделия, т.к. твердая оболочка прилегает к гибкой оболочке, поддерживая ее, но при этом не оказывая на нее давления или нажима. При этом, патентообладатель считает, что наличие наружной твердой оболочки не может толковаться как наличие наружной упругой оболочки.

В отношении противопоставленного источника [7] патентообладатель отмечает, что применение технологии лепных работ для производства шоколадных изделий нельзя назвать очевидным. Кроме того, патентообладатель считает, что приведенная из источника [7] фраза "после

застывания гипса, футляр снимают с формы, а форму – с модели" не относится к отливке лепных изделий в полученной формы, а описывает завершение процесса изготовления желатиновой формы на модели, и, по его мнению, не раскрывает способа формования шоколадных изделий высокой сложности, использующего форму из двух оболочек – внутренней гибкой оболочки и прилегающей к ней твердой наружной оболочки, которую при извлечении готового шоколадного изделия отделяют от гибкой оболочки.

В отношении противопоставленного источника [8] патентообладатель отмечает, что, по его мнению, при использовании формы, состоящей из двух и более формующих элементов, разъемно соединяющихся друг с другом направлено на решение противоположной задачи – избежание разрушения формы при извлечении металлической отливки.

Доводы патентообладателя, касающиеся изобретения по независимому пункту 3 формулы отпариваемого патента сводятся к следующему.

Патентообладатель согласен, что наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента является патент Японии [9]. Однако, по его мнению, использование в противопоставленном источнике "глиноподного" силиконового материала не позволяет получить тонкую силиконовую оболочку, которая получается при использовании менее вязкого силиконового материала, имеющего консистенцию жидкого теста.

По его мнению, противопоставленный в качестве ближайшего аналога патент [9] не содержит признак: получение гибкого формующего элемента путем послойного нанесения силикона на макет. Патентообладатель не согласен с тем, что из источника [11] известно послойное нанесение на макет силикона при изготовлении эластичной матрицы. По его мнению, матрица,

описанная в источнике [11] имеет значительную толщину и прочность, и ее гибкости будет недостаточно для извлечения из такой матрицы хрупких шоколадных фигур сложной конфигурации без их повреждения.

Доводы патентообладателя, касающиеся изобретения по независимому пункту 4 формулы отпариваемого патента сводятся к следующему.

Патентообладатель согласен с тем, что наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 4 является способ изготовления формы для фигурного шоколада, известный из патента [9]. Патентообладатель считает, что отличие изобретения по независимому пункту 4 формулы оспариваемого патента состоит в том, что на макет наносят один слой материала, не прилипающего к макету и имеющего при нанесении консистенцию жидкого теста с образованием гибкой внутренней пластиковой оболочки, а затем вокруг нее из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке с возможностью отделения от нее. Патентообладатель считает, что указание на то, что форма способна к деформации, не означает, что она является гибкой, поскольку, по его мнению, гибкость внутренней оболочки формы должна быть достаточной для извлечения из этой оболочки шоколадного изделия сложной конфигурации без повреждения, а относительно толстые резиноподобные формы по патенту [9] не пригодны для формования шоколадных изделий сложной конфигурации, т.к. из таких форм извлечь эти изделия без повреждений не удастся.

Патентообладатель также считает, что из глиноподобного отверждаемого материала затруднительно получить тонкую оболочку, имеющую вышеупомянутую гибкость.

В отзыве патентообладателя проанализированы также признаки

зависимых пунктов формулы оспариваемого патента.

На основании вышеприведенных доводов патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по всем пунктам 1-8 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

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 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (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 имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3. Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункта (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем.

Согласно подпункта (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Согласно подпункта (4) пункта 3.3.1. Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники смыслового содержания понятий, которыми эти признаки охарактеризованы.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4. Правил ИЗ проверка формулы изобретения включает установление возможности идентифицирования содержащихся в ней признаков в соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил.

Если установлена невозможность идентификации признака и заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак во внимание не принимается.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.8 Правил ИЗ при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента.

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 путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, 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.

При рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без

внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признанным недействительным частично (пункт 4.9 Правил ППС).

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в формуле изобретения, приведенной выше.

В отношении несоответствия независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" следует отметить следующее.

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, как и указано в возражении, является описание к патенту [2], из которого известен способ формования фигурных шоколадных изделий (в противопоставленном патенте – способ формования шоколадных изделий сложной конфигурации), содержащий следующие признаки:

- изготовление формы, содержащей формующую поверхность;
- изготовление формы из, по меньшей мере, одного формующего элемента, содержащего внутреннюю оболочку (в противопоставленном - литьевая форма) из упругого деформируемого материала с формующей поверхностью и размещенной на внешней поверхности внутренней оболочки (литьевой формы) наружной оболочки (в противопоставленном - нажимной платы) со сформированными выемками в местах соответствующих выемкам прилегающей внутренней оболочки (литьевых форм);
- формование шоколада в форме;
- отвержение шоколада при охлаждении;
- извлечение сформованного изделия из формы;
- разъединение после затвердевания формируемого материала литьевых форм при извлечении сформованного изделия.

В отношении признака оспариваемого патента - "гибкая внутренняя оболочка", следует отметить следующее. В описании противопоставленного патента [2] указано, что литьевые формы 1 (внутренняя оболочка) "изготовлены из упругого деформируемого материала, например, полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена и т.п., а их толщина составляет 0,2-0,6 мм, поскольку при такой толщине они могут упруго деформироваться". Таким образом, литьевые формы 1 из патента [2] выполнены из тонкого пленочного термопластичного материала (например, "полиэтилен – синтетический полимер, обладающий высокой прочностью и эластичностью" см. Большой толковый словарь русского языка, РАН Институт лингвистических исследований, Санкт-петербург. 1998, с.903 [14]), который является эластичным, т.е. согласно словаря [4] с.645 - упругим и гибким. Кроме того, характеристика материала как упруго деформируемого, говорит о его способности изгибаться, а именно, согласно словаря: Политехнический словарь, под ред А.Ю.Ишлинского, М.: "Советская энциклопедия", 1989, с 150 [15] "деформация – изменение формы или размера тела по действием внешних сил...., упругая деформация – деформация, исчезающая после устранения воздействия, вызвавшего деформацию... простейшие виды деформации – растяжение, кручение, изгиб". Исходя из вышесказанного, следует констатировать, что признак оспариваемого патента "гибкая внутренняя оболочка" присущ признаку ближайшего аналога "литьевые формы из упругого деформируемого материала", т.е. упругий деформируемый материал является гибким согласно вышеприведенным словарям и описанию ближайшего аналога [2], следовательно, признак "гибкая внутренняя оболочка" также известен из патента [2].

Технический результат оспариваемого патента заключается в том, что шоколадные фигурки могут быть извлечены из формы без их повреждения,

даже если эти фигурки имеют очень сложную конфигурацию, что позволяет изготавливать шоколадные фигурки практически любой конфигурации, имеющие исключительно высокую детализацию и глубокий рельеф.

Отличием оспариваемого патента по пункту 1 формулы оспариваемого патента является:

- выполнение наружной оболочки твердой;
- на стадии извлечения твердую наружную оболочку формирующего элемента отделяют от внутренней гибкой оболочки.

Признак - "выполнение наружной оболочки формы твердой" (из гипса как и в оспариваемом патенте), известен из источника [7] (с.132, абз.3 сверху, с.130 абз.2 снизу), в котором твердая наружная оболочка (в противопоставленном патенте – футляр из гипса) как и в оспариваемом патенте служит для укрепления и поддержания внутренней гибкой оболочки при изготовлении изделий сложной формы.

Прием отделение твердой наружной оболочки (в противопоставленном источнике – футляра) от гибкой внутренней оболочки (в противопоставленном источнике – формы) на стадии извлечения, широко известен, например, из источника [7] (с.132, абз.3 сверху) и направлен на возможность извлекать из формы изделия сложной формы без их повреждения, т.е. на тот же технический результат, который обозначен в оспариваемом патенте.

При этом, следует отметить, что в описании оспариваемого патента указан технический результат, но не раскрыто влияние упомянутого признака на указанный технический результат. Таким образом, при известности самого приема, подтверждения известности влияния данного признака на технический результат не требуется в соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ.

Что касается доводов патентообладателя, представленных в отзыве по мотивам возражения, поступившем 07.08.2007, и касающихся того, что:

- противопоставленный патент [2] решает задачу предотвращения утечки расплавленного материала из стыка пары форм, а не изготовления фигурных шоколадных изделий;

- нажимные платы не прилегают к выступающим наружу формующим выемкам формующих основ, поскольку при нажиме на формующие углубления изделия были деформированы;

- изделие, изготовленное по противопоставленному патенту в области стыка будет иметь заметный шов, а оспариваемый способ обеспечивает отсутствие швов на шоколадном изделии по оспариваемому патенту за счет того, что благодаря гибкости внутренней оболочки, ее можно снять с шоколадного изделия, не разделяя на части; - можно отметить следующее.

Что касается первого довода патентообладателя – направленность противопоставленного патента на предотвращение утечки расплавленного материала из стыка пары форм, а не на изготовление фигурных шоколадных изделий, то нельзя согласиться с данным утверждением, поскольку способ противопоставленного патента [2] также решает задачу изготовления формованных изделий, в том числе и из шоколада, которые имели бы сложную конфигурацию и обладали высокими эстетическими характеристиками, т.е. ту же задачу, что и оспариваемое изобретение. При этом, дополнительно ставилась задача удешевления литьевых форм, которые при этом сохраняли бы способность предотвращать утечку формуемого материала при формовании изделий сложной трехмерной конфигурации (см. раздел перевода патента [2] "современный уровень техники"). Таким образом, задача - возможность изготовления изделий сложной конфигурации с высокими эстетическими характеристиками как в

противопоставленном, так и в оспариваемом патенте решается за счет использования формующего элемента, состоящей из двух оболочек – гибкой внутренней оболочки (в противопоставленном – литевой формы), которая за счет своей эластичности (гибкости) легко снималась бы с отформованного изделия и прилегающей к ней наружной поддерживающей оболочки (в противопоставленном – нажимной платы, которая также является поддерживающей).

В отношении доводов патентообладателя, касающихся того, что нажимные платы не прилегают к выступающим наружу формующим выемкам формующих основ, следует отметить, что в противопоставленном патенте [2] указано: "размещают на внешней поверхности литевых форм нажимные платы ...для того, чтобы платы не нажимали на выемки, выступающие во внешнюю сторону литевых форм, в платах в местах соответствующих выемкам сформированы такие же выемки, либо сформированы прорези", т.е. показаны два возможных варианта формующего элемента, в том числе вариант, когда нажимная плата прилегает к внешней поверхности литевой формы.

В отношении третьего довода следует отметить, что в описании оспариваемого патента указано, что для формования "барельефа", шоколадного изделия с рельефом, расположенным только с одной стороны требуется форма, состоящая только из одного формующего элемента (стр.4 абз.4 снизу), т.е. в данном случае речь не может идти о наличии шва. Для изготовления сложных изделий трехмерной конфигурации изготавливают разъемные силиконовые половинки, для поддержания и укрепления которых изготавливают твердую наружную оболочку (стр. 4 абз.1 снизу, стр.5 абз1-3 сверху), при этом, "если шоколадное изделие должно иметь сложную трехмерную конфигурацию...потребуется форма из двух или более

формирующих элементов, способных отделяться друг от друга" (стр.4 абз.3 снизу). Таким образом, если изготавливают трехмерное изделие, также как и в противопоставленном источнике [2] используют конструкцию из двух формирующих элементов, способных отделяться друг от друга, каждый из которых содержит гибкую внутреннюю оболочку с формирующей поверхностью и прилегающую к ней твердую наружную оболочку, следовательно, если, как считает патентообладатель, в противопоставленном патенте на стыке будет образовываться шов, то он также будет образовываться в этом случае при формировании шоколада и по способу оспариваемого патента. При этом, следует отметить, что такой технический результат, как обеспечение отсутствия швов на шоколадном изделии, в описании оспариваемого патента не указан.

Что касается доводов патентообладателя относительно того, что раскрытые в источнике [7] приемы используются в технологии отливки гипсовых, бетонных, металлических изделий, а не шоколада, следует отметить, что упомянутыми приемами дополнен известный способ формирования шоколада, и именно для получения указанного обозначенного в описании технического результата.

Исходя из вышеизложенного, следует согласиться с доводами возражения о несоответствии независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" как основанного на дополнении известного из уровня техники [2] способа из уровня техники [7] операциями, направленными на достижение того же результата.

В отношении несоответствия независимого пункта 3 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" следует отметить следующее.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента, является описание к патенту [9], из которого известен способ формования фигурных шоколадных изделий (в противопоставленном – способ формования декоративных шоколадных изделий, например, в виде плодов, цветов, рыб, животных, аксессуаров и т.п.), содержащий признаки:

- изготовление формы, содержащей формующую поверхность;
- заполнение (формование) шоколада в указанной форме,
- затвердевание шоколада при остывании;
- извлечение сформованного изделия из формы;
- при этом используют форму в виде, по меньшей мере, одного формующего гибкого элемента;
- формующий элемент изготавливают путем нанесения силиконового материала на предварительно изготовленный макет.

Что касается признака оспариваемого патента - "форма из гибкого формующего элемента", то формующий элемент, известный из ближайшего аналога также является гибким, а именно, из описания ближайшего аналога известно "что после затвердевания материал приобретает консистенцию резины, обеспечивается возможность извлечения шоколадного изделия из формы простым ее изгибанием, без повреждения шоколадного изделия". Таким образом, признак "форма из гибкого формующего элемента" известен из ближайшего аналога [9].

Отличие оспариваемого патента по независимому пункту 3 формулы, заключается в том, что нанесение силикона на макет является послойным.

Однако, принцип послойного нанесения клеевого материала (формование клей в клей) для получение оболочки желаемой толщины,

которая, являясь тонкой и гибкой, вместе с тем, обладает повышенной прочностью и для получения более глубокого рельефа поверхности при изготовлении сложных архитектурно – лепных изделий с густонасыщенным орнаментом широко известен, например, из источника [7] (с.136, абз.1 и 2 снизу).

Таким образом, следует констатировать, что изобретение по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента нельзя признать соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", как основанного на дополнении известного из уровня техники способа формования фигурных шоколадных изделий [9] операцией способа источника [7] направленной на достижение вышеуказанного технического результата.

В отношении несоответствия независимого пункта 4 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" следует отметить следующее.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 4 формулы оспариваемого патента является указанное в возражении описание к патенту [9], из которого известен способ изготовления формы для формования фигурных шоколадных изделий (в противопоставленном – способ формования декоративных шоколадных изделий, например, в виде плодов, цветов, рыб, животных, аксессуаров и т.п.), содержащий признаки:

- выполнение ее из, по меньшей мере, одного формующего элемента;
- изготавливают макет воспроизводимого изделия;
- на макет наносят один слой смеси силиконовых материалов (кремнийорганических полимеров) имеющих глинистую консистенцию, и не прилипающих к макету;
- дают смеси из силиконовых материалов затвердеть с образованием

гибкой пластиковой оболочке (в противопоставленном - литевой формы из кремнийорганических полимеров с консистенцией резины, способной изгибаться).

В отношении признака - "создают макет изделия" следует отметить, что в оспариваемом патенте под созданием макета понимается использование в качестве такового предварительно изготовленного макета воспроизводимого изделия, что подтверждается описанием оспариваемого патента, а именно, как следует из упомянутого описания "слой силикона наносят на предварительно изготовленный макет" (стр. 3 абз.8 сверху) и "в качестве макета может использоваться любая фигура из твердого материала" (стр. 4 абз.7 сверху), при этом в качестве макета в ближайшем аналоге [9] также используют предварительно изготовленный воспроизводимый предмет. Таким образом, признак "создают макет изделия" известен из ближайшего аналога [9].

Отличие оспариваемого патента от ближайшего аналога, заключается в том, что:

- наносимый на макет материал, имеет консистенцию жидкого теста;
- гибкая оболочка является внутренней;
- вокруг гибкой внутренней оболочки из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке, с возможностью отделения от нее.

В отношении признака "материал, наносимый на макет имеет консистенцию жидкого теста" следует отметить, что данный признак характеризует вязкость наносимого на макет материала и является трудно идентифицируемым признаком. Вместе с тем, согласно описания оспариваемого патента (стр.4 абз 7 сверху), в качестве материала, наносимого на макет "предпочтителен двухкомпонентный состав (силикон +

компаунд). Этот состав имеет консистенцию жидкого теста и поэтому удобен для данного применения". При этом, согласно словаря 5 силикон (кремнийорганические полимеры) представляет собой, в зависимости от молекулярной массы вязкие бесцветные жидкости (кремнийорганические жидкости), твердые эластичные вещества (кремнийорганические каучуки) или хрупкие продукты (кремнийорганические пластики). Согласно словаря [15] "компаунды полимерные – композиция на основе терморезистивных олигомеров, предназначенных для заливки или пропитки токопроводящих схем". Исходя из характеристики двухкомпонентного состава можно понять, что под "консистенцией жидкого теста" понимается нанесение на макет для получения гибкой внутренней пластиковой оболочки вязкой полимерной жидкости. Однако использование клея, который представляет собой вязкую жидкость для получения эластичных (гибких) форм, которые благодаря своей эластичности позволяют снимать форму с модели любой сложности, известно из источника [7] с.130-132, рис.83, г. Таким образом, признак на макет наносят слой материала не прилипающего к макету и имеющего при нанесении консистенцию жидкого теста известен из источника [7], и, именно, для получения эластичных (гибких) форм, позволяющих снимать их с моделей любой сложности.

Признаки: гибкая оболочка является внутренней, вокруг гибкой внутренней оболочки из материала, способного отверждаться из жидкой смеси (гипсового раствора как в оспариваемом, так и противопоставленном источнике), изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке, с возможностью отделения от нее – известны из источника [7], и именно, для изготовления формы, обеспечивающей изготовление изделий любой сложности и извлечения изделий сложной конфигурации из формы без повреждения.

Таким образом, следует констатировать, что изобретение по пункту 4 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", как основанное на дополнении известного из уровня техники [9] способа изготовления формы для формования фигурных шоколадных изделий известными из уровня техники [7] операциями способа направленными на достижение указанного технического результата – поддержки и укрепления внутренней гибкой оболочки при изготовлении изделий сложной конфигурации, возможности извлечения из формы фигурок сложной конфигурации без их повреждения.

В отношении несоответствия независимого пункта 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" установлено следующее.

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента является, как и указано в возражении, описание к патенту [2], из которого известна форма для формования шоколадных изделий сложной конфигурации, содержащая признаки:

- содержит, по меньшей мере, один формующий элемент;
- формующий элемент содержит гибкую внутреннюю пластиковую оболочку (в противопоставленном патенте литьевая форма (гибкая в соответствии с вышеизложенным) из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, которые являются полимерными материалами) с формующей поверхностью и наружную оболочку (в противопоставленном патенте - нажимная плата), прилегающую к гибкой внутренней оболочке со сформированными выемками в местах соответствующих выемкам прилегающей внутренней оболочки (литьевых форм);

Отличием изобретения по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента от ближайшего аналога является:

- наружная оболочка является твердой;
- гибкая внутренняя и твердая наружная оболочки выполнены с возможностью отделения друг от друга;

Вместе с тем, признаки: выполнение наружной оболочки твердой (например, из гипса, как и в оспариваемом патенте); выполнение гибкой внутренней оболочки и твердой наружной оболочки с возможностью отделения друг от друга известны из источника [7] с.132, абз. 3, и направлены, как и в оспариваемом патенте, на извлечение сформованного изделия сложной конфигурации без повреждения.

Таким образом, следует констатировать, что изобретение по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" как основанное на дополнении известной из уровня техники [2] формы для формования фигурных шоколадных изделий известными из уровня техники [7] и направленными на достижение указанного технического результата – поддержки и укрепления внутренней гибкой оболочки при изготовлении изделий сложной конфигурации, возможности извлечения из формы фигурок сложной конфигурации без их повреждения.

Коллегия Палаты по патентным спорам не сочла возможным предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения путем внесения в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов формулы, поскольку, они также известны из уровня техники.

В особом мнении патентообладателя, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2007 патентообладатель отмечает, что, по его мнению, решение принято без учета доводов, изложенных патентообладателем в отзыве на возражение. В отношении изложенного в особом мнении, следует отметить, что на

заседании коллегии Палаты по патентным спорам 17.09.2007 были заслушаны обе стороны и экспертиза, доводы сторон проанализированы выше в настоящем решении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.06.2007 и признать патент Российской Федерации на изобретение № 2246223 недействительным полностью.