

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-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» (далее – Кодекса) 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании ВАЛИО ЛТД, Финляндия (далее – заявитель), поступившее 28.04.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.11.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015156314/10, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Сыр и способ его производства», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции от 16.07.2019, в следующей редакции:

«1. Способ получения сыра с соотношением К/Na от более 0,2 до 4,0, в котором сыр солят посолочным агентом, содержащим минеральные вещества молока и NaCl.

2. Способ по п.1, в котором соотношение К/Na составляет более 0,8, более конкретно 0,8-1,2 или 0,52-3,2.

3. Способ по п.1, в котором содержание К в сыре составляет более 0,08%, в частности более 0,2%, а более конкретно более 0,3%.

4. Способ по п.1, в котором минеральные вещества молока и NaCl обеспечиваются каждый в виде отдельного посолочного агента.

5. Способ по п.1, в котором минеральные вещества молока обеспечиваются в виде концентрата минеральных веществ молока, полученного способом, в котором

- молоко подвергают ультрафильтрации для обеспечения пермеата ультрафильтрации,

- пермеат ультрафильтрации подвергают нанофильтрации для обеспечения пермеата нанофильтрации,

- пермеат нанофильтрации подвергают обратному осмосу для обеспечения ретентата обратного осмоса в виде концентрата минеральных солей молока.

6. Способ по п.5, в котором содержание сухих веществ в концентрате минеральных солей молока составляет от около 9% до около 40%, в частности около 16%.

7. Способ по п.1, в котором концентрация NaCl находится в диапазоне от около 16% до насыщенной, в частности около 18%.

8. Способ по п.1, в котором сыр солят минеральными веществами молока и NaCl или их комбинацией, по меньшей мере, в одну стадию посолки в любом порядке.

9. Способ по п.1, в котором сыр подвергают посолке в рассоле, посолке поверхности или их комбинации.

10. Способ по п.1, в котором сыр сначала солят минеральными веществами молока с последующей посолкой NaCl.

11. Способ по п.1, в котором сыр сначала солят NaCl с последующей посолкой минеральными веществами молока.

12. Способ по п.1, в котором сыр сначала солят минеральными веществами молока, затем NaCl с последующей дополнительной посолкой минеральными веществами молока.

13. Способ по п.9, в котором посолку в рассоле с минеральными веществами молока осуществляют в течение от около 0,5 до около 96 часов.

14. Способ по п.1, в котором содержание NaCl в сыре составляет от более 0,81% до 5,0%, в частности от более 0,81% до 1,3%, более конкретно 1,3%.

15. Способ по п.1, в котором сыр является зрелым сыром.

16. Зрелый сыр, имеющий соотношение К/Na 0,8-4,0, в частности 0,8-1,2, и содержание К более 0,08%.

17. Зрелый сыр по п.16, в котором содержание К в сыре составляет более 0,2%, в частности более 0,3%.

18. Зрелый сыр по п.16 или 17, в котором содержание NaCl в сыре составляет от более 0,81% до 5,0%, в частности от более 0,81% до 1,3%, более конкретно 1,3%.

19. Сыр, имеющий соотношение К/Na от более 0,8 до 4,0, который солят посолочным агентом, содержащим минеральные вещества молока и NaCl».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что вывод в отношении патентоспособности заявленной группы изобретений был сделан с учетом сведений, содержащихся в дополнительных материалах, поступивших от заявителя в ответ на протокол экспертного совещания от 22.08.2019.

Как отмечено в решении Роспатента, с учетом представленных заявителем дополнительных материалов изобретение по независимому пункту 16 вышеуказанной формулы не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Так, в решении Роспатента указано, что вся совокупность признаков независимого пункта 16 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, известна из источника информации - DATABASE GNPD Mintel «Cheese slices», XP-002730960, Database acc.no.1952069, дата публикации декабрь 2012 г. (далее – [1]).

На основании изложенного в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного в независимом пункте 16 формулы изобретения

условию патентоспособности «новизна», а также отмечено, что вышеуказанные обстоятельства являются основанием для отказа в выдаче патента на всю заявленную группу изобретений.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение.

В возражении заявитель отмечает, что с учетом сделанного в решении Роспатента вывода в отношении независимого пункта 16 формулы совокупность признаков данного независимого пункта была уточнена в соответствии с рекомендациями экспертизы (изложены в протоколе экспертного совещания от 22.08.2019).

С возражением была представлена скорректированная формула изобретения, в которой в независимый пункт 16 была включена отсылка на независимый пункт 1. При этом заявитель полагает, что вследствие того, что изобретение по независимому пункту 1 было признано экспертизой патентоспособным, то добавление ссылки на него приведет также и к патентоспособности изобретения по независимому пункту 16.

Таким образом, в возражении выражено мнение о том, что с учетом изложенного совокупность признаков уточненной формулы изобретения удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

При этом можно отметить, что доводы о несогласии с выводом, сделанным в решении Роспатента, о несоответствии заявленного в независимом пункте 16 изобретения условию патентоспособности «новизна» в возражении отсутствуют.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (09.06.2014) правовая база для оценки соответствия заявленной группы изобретений условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату международной подачи заявки, и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент).

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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента 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 подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.9 Регламента, если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из

совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента 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.

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, вывод коллегии должен быть сформирован с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

В независимом пункте 16 формулы, характеризующей группу изобретений, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся количественного соотношения K/Na (0,8-4,0) и содержания калия (более 0,08%), т.е. характеризующих множество альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 16 упомянутой формулы.

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, из источника информации [1] известен зрелый твердый сыр в слайсах, в состав которого входит 900 мг (0,9 г) калия на 100 г продукта (0,9%), а соотношение K/Na (при пересчете) составляет 1,5 (900 мг/600 мг), что входит в заявленный диапазон [см. стр. 1].

Таким образом, можно согласиться с тем, что решению, раскрытому в источнике информации [1], присущи все признаки отдельного альтернативного варианта выполнения изобретения по независимому пункту 16 формулы,

характеризующей группу изобретений, в части указанных выше совпадающих количественных значений содержания компонентов.

Констатируя вышеизложенное, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о несоответствии заявленного в независимом пункте 16 формулы изобретения условию патентоспособности «новизна» для указанного выше альтернативного варианта, когда компоненты в составе сыра содержатся в указанных выше количествах (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

При этом в решении Роспатента правомерно отмечено, что данное обстоятельство согласно положениям подпункта 4 пункта 24.9 Регламента является основанием для отказа в выдаче патента на всю заявленную группу изобретений, поскольку установлено, что одна из совокупностей признаков, охарактеризованных в формуле, ранее была признана не соответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. протокол экспертного совещания от 22.08.2019) и до даты (13.11.2019) вынесения Роспатентом решения об отказе в выдаче патента на изобретение заявитель не представил скорректированную формулу изобретения.

Таким образом, можно констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента, подпункт 4 пункта 24.9 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

При этом можно отметить, что в возражении заявитель не представил каких-либо доводов, опровергающих вывод о несоответствии заявленного в независимом пункте 16 формулы изобретения условию патентоспособности «новизна», сделанный в решении Роспатента, а лишь высказал мнение о целесообразности уточнения совокупности признаков независимого пункта 16 формулы изобретения для устранения замечаний экспертизы.

Вместе с тем, с возражением заявитель представил скорректированную формулу изобретения, которая, по его мнению, соответствует всем условиям патентоспособности.

Представленная заявителем скорректированная формула была уточнена путем включения в независимый пункт 16 формулы изобретения отсылки на способ получения продукта, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы. Данная формула изобретения не изменяет сущность заявленной группы изобретений и была принята к рассмотрению.

Вместе с тем до заседания коллегии, проходившего 10.06.2020, была представлена позиция экспертизы, содержащая доводы в отношении патентоспособности уточненной формулы изобретения.

Так, в позиции указано, что изменения, внесенные заявителем в формулу изобретения, основаны на рекомендациях экспертизы, содержащихся в протоколе экспертного совещания от 22.08.2019. При этом в данном протоколе было отмечено, что внесение в независимый пункт 16 формулы отсылки на способ получения продукта (независимый пункт 1), позволит преодолеть несоответствие изобретения по пункту 16 формулы условию патентоспособности «новизна». В отношении изобретений по независимым пунктам 1 и 19 формулы в позиции сделан вывод о соответствии указанных изобретений всем условиям патентоспособности.

Таким образом, в заключении сделан вывод о том, что заявленная группа изобретений в объеме уточненной заявителем формулы изобретения соответствует всем условиям патентоспособности.

С учетом изложенного выше проведение дополнительного информационного поиска в отношении скорректированной формулы изобретения согласно положениям пункта 5.1 Правил ППС не требуется, поскольку вывод о патентоспособности группы изобретений, охарактеризованной в скорректированной формуле изобретения, был сделан еще на стадии экспертизы по существу и основан, соответственно, на результатах информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента Российской Федерации на изобретение в объеме уточненной заявителем формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2020, отменить решение Роспатента от 13.11.2019 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 28.04.2020.

(21) 2015156314/10

(51)МПК

A23C 19/064 (2006.01)

A23C 19/00 (2006.01)

(57)

1. Способ получения сыра с соотношением К/Na от более 0,2 до 4,0, в котором сыр солят посолочным агентом, содержащим минеральные вещества молока и NaCl.

2. Способ по п.1, в котором соотношение К/Na составляет более 0,8, более конкретно 0,8-1,2 или 0,52-3,2.

3. Способ по п.1, в котором содержание К в сыре составляет более 0,08%, в частности более 0,2%, а более конкретно более 0,3%.

4. Способ по п.1, в котором минеральные вещества молока и NaCl обеспечиваются каждый в виде отдельного посолочного агента.

5. Способ по п.1, в котором минеральные вещества молока обеспечиваются в виде концентрата минеральных веществ молока, полученного способом, в котором

- молоко подвергают ультрафильтрации для обеспечения пермеата ультрафильтрации,

- пермеат ультрафильтрации подвергают нанофильтрации для обеспечения пермеата нанофильтрации,

- пермеат нанофильтрации подвергают обратному осмосу для обеспечения ретентата обратного осмоса в виде концентрата минеральных солей молока.

6. Способ по п. 5, в котором содержание сухих веществ в концентрате

минеральных солей молока составляет от около 9% до около 40%, в частности около 16%.

7. Способ по п.1, в котором концентрация NaCl находится в диапазоне от около 16% до насыщенной, в частности около 18%.

8. Способ по п.1, в котором сыр солят минеральными веществами молока и NaCl или их комбинацией, по меньшей мере, в одну стадию посолки в любом порядке.

9. Способ по п.1, в котором сыр подвергают посолке в рассоле, посолке поверхности или их комбинации.

10. Способ по п.1, в котором сыр сначала солят минеральными веществами молока с последующей посолкой NaCl.

11. Способ по п.1, в котором сыр сначала солят NaCl с последующей посолкой минеральными веществами молока.

12. Способ по п.1, в котором сыр сначала солят минеральными веществами молока, затем NaCl с последующей дополнительной посолкой минеральными веществами молока.

13. Способ по п.9, в котором посолку в рассоле с минеральными веществами молока осуществляют в течение от около 0,5 до около 96 часов.

14. Способ по п.1, в котором содержание NaCl в сыре составляет от более 0,81% до 5,0%, в частности от более 0,81% до 1,3%, более конкретно 1,3%.

15. Способ по п.1, в котором сыр является зрелым сыром.

16. Зрелый сыр, полученный способом по п. 1 и имеющий соотношение K/Na 0,8-4,0, в частности 0,8-1,2, и содержание K более 0,08%.

17. Зрелый сыр по п. 16, в котором содержание K в сыре составляет более 0,2%, в частности более 0,3%.

18. Зрелый сыр по п. 16 или 17, в котором содержание NaCl в сыре составляет от более 0,81% до 5,0%, в частности от более 0,81% до 1,3%, более конкретно 1,3%.

19. Сыр, имеющий соотношение K/Na от более 0,8 до 4,0, который

солят посолочным агентом, содержащим минеральные вещества молока и NaCl.

(56)

WO 2011039414 A1, 07.04.2011;

US 4963387 A1, 16.10.1990;

EP 1550374 A1, 06.07.2005;

SU 1364268 A1, 07.01.1988;

RU 2291623 C1, 20.01.2007;

DATABASE GNPD Mintel «Cheese slices», XP-002730960, Database acc.no.1952069, 12.2012.