

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 - Кодекс), 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 ООО «Фабрика Природы» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.07.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2710355, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2710355 на изобретение «Состав для производства шоколада и способ его получения» выдан по заявке № 2019122868/10 с приоритетом от 19.07.2019 на имя ООО "МОДЖО" (RU) и Евгении Цырлиной (US).

Патент Российской Федерации № 2710355 (далее – оспариваемый патент) на изобретение выдан со следующей формулой:

«1. Состав для производства шоколада, содержащий масло какао, сахар кокосовый, муку кокосовую, орех кешью очищенный сырой, семена татарской гречихи, ваниль стручковую, соль морскую, при этом соотношение исходных компонентов составляет, в мас. %:

Масло какао	25-55
Сахар кокосовый	20-35
Мука кокосовая	10-30
Семена татарской гречихи	2-6
Ваниль стручковая	0,1-3
Соль морская	0,1-1
Орех кешью очищенный сырой	остальное

2. Состав по п.1, в котором используют муку кокосовую 10,8% жирности на 100 г муки.

3. Способ приготовления шоколада, включающий использование состава по п.1, при котором предварительно взвешивают масло какао, кокосовую муку, кокосовый сахар, морскую соль, ванильные стручки, семена татарской гречихи, орехи кэшью, после чего сырой очищенный орех кешью, ванильные стручки, семена татарской гречихи измельчают, в меланжер загружают 45-55% растопленного масла какао, после чего добавляют помолотые орехи кешью и оставшуюся часть масла какао, затем вносят кокосовую муку и массу измельчают до достижения размеров частиц 115-130 микрон, затем добавляют кокосовый сахар, морскую соль и помолотые семена татарской гречихи, массу измельчают до достижения размеров частиц 65-80 микрон, после чего вносят помолотые ванильные стручки и массу измельчают до достижения размеров частиц 20-40 микрон, далее массу фильтруют, temperируют, разливают в формы, охлаждают и упаковывают».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы:

- заявка на изобретение РФ № 2019112053 (далее – [1]);
- протокол осмотра сайта «4fresh.ru», 2018 (далее – [2]);

- статья «Российский шоколад Mojo Casaо: без молока и сахара, но с пользой. О производстве и секретном ингредиенте полезного шоколада» Онлайн журнал «poruski.me», 17.06.2018 (далее – [3]);
- протокол осмотра интернет-страницы компании «Mojo» на сайте «facebook.com», 2018 (далее – [4]);
- статья о товаре компании «Mojo Casaо» в номинации «Лучший традиционный продукт с правильным составом» конкурса «Live Organic Award 2018», 2018 (далее – [5]);
- статья «Кокосовый сахар: Польза и вред, гликемический индекс, из чего делают» на сайте «sugar.ru», 08.08.2018 (далее – [6]);
- описание кокосового нектара «Coconut Blossom Nectar» на сайте онлайн-магазина полезных продуктов «Ecotopia.ru», ноябрь 2016 года (далее – [7]);
- статья «Оборудование для измельчения» на сайте «nomnoms.info», 20.06.2018 (далее – [8]);
- Л.П. Ковальская. Технология пищевых производств. Т38 И.С. Шуб, Г.М. Мелькина и др.; под ред. К.П. Ковальской. — М.: Колос, 1999 (далее – [9]);
- Кудинова В.М. Технология кондитерских изделий: учебное пособие, Кемерово, 2006 (далее – [10]);
- патент РФ № 234284, 10.01.2009 (далее – [11]);
- статья «Производство шоколада» на сайте «BAKER GROUP», 29.10.2015 (далее – [12]).

Суть доводов возражения сводится к тому, что с учетом содержащихся в описании к оспариваемому патенту сведений, охарактеризованные в вышеприведенной формуле изобретения, не соответствуют условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», на основании сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[12].

По мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, касающиеся использования в составе шоколада муки кокосовой, ореха кешью очищенного сырого, семян татарской гречихи, ванили стручковой и соли морской, а также соотношения

указанных исходных компонентов в составе, не являются существенными, поскольку для производства шоколада необходимо и достаточно наличия в составе только масла какао, и сахара. Лицо, подавшее возражение считает, что признаки композиции изобретения по оспариваемому патенту, отражающие содержание в составе шоколада следующих веществ: «... муку кокосовую, орех кешью очищенный сырой, семена татарской гречихи, ваниль стручковую, соль морскую, при этом соотношение исходных компонентов составляет, в мас. %: мука кокосовая: 10-30; семена татарской гречихи: 2-6; ваниль стручковая: 0,1-3; соль морская: 0,1-1; орех кешью очищенный сырой: остальное...», «не должны приниматься во внимание при оценке новизны» изобретения по оспариваемому патенту ввиду их несущественности, а все остальные компоненты известны из источника [1].

На этом основании лицо, подавшее возражение делает вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию «новизна».

Суть доводов возражения в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» сводится к следующему.

В описании к оспариваемому патенту отсутствует необходимый «явно выраженный технический результат», который должен «обеспечивать какой-либо неизвестный или неочевидный синергетический эффект при комбинации любых исходных компонентов состава, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, в приведенном соотношении масс. %». При этом исходя из ближайшего аналога, известного из источника информации [2], группа изобретений по оспариваемому патенту явным образом для специалиста следует из источников [3]-[12].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 25.09.2020 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», поскольку признаки, определяющие состав композиции по оспариваемому патенту являются существенными и «напрямую влияют на качество получаемого продукта». Кроме того, в композиции по оспариваемому патенту отсутствуют какао-бобы, сухое молоко и белый рафинированный сахар, которые присутствуют в известных из источника [1] композициях.

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

С учетом даты подачи заявки (19.07.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

В соответствии с пунктом 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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее - уровень техники). Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно Правилу ИЗ 78 условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

- изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

- способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

- способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны, и они приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

- химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные

для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Согласно Правилу 79 ИЗ изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Согласно Правилу 82 ИЗ, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно пункту 52 Требований формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в независимых пунктах 1, 3 формулы, приведенной выше.

В независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту охарактеризован состав для производства шоколада, содержащий масло какао, сахар кокосовый, муку кокосовую, орех кешью очищенный сырой, семена татарской гречихи, ваниль стручковую, соль морскую, с определенным соотношением этих веществ.

Согласно описанию к оспариваемому патенту проблема продуктов кондитерской промышленности, в частности, шоколада заключается в большом содержании в его составе количества какао и сахара в сочетании с жирами, в частности, с молочным жиром. Кроме того, несмотря на то, что некоторые вещества, включенные в массу шоколада, производимого до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, содержат ценные протеины, но, также содержат и большое количество углеводов.

Согласно описанию к оспариваемому патенту композиция, охарактеризованная в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, обладает высокими органолептическими характеристиками и низким гликемическим индексом.

Анализ доводов сторон на соответствие изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в свете имеющихся материалов, показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, состав шоколада по оспариваемому патенту известен из заявки [1].

Однако, анализ имеющихся в заявке [1] сведений показал, что описанные в ней варианты шоколадных композиций не содержат компонентов, которые указаны в шоколаде по оспариваемому патенту, а именно: муку кокосовую, орех кешью очищенный сырой, ваниль стручковую, соль морскую.

При этом оценка существенности признаков не проводится при проверке изобретения на соответствие его условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ изобретения по оспариваемому патенту на соответствие его условию патентоспособности «изобретательский уровень» в свете имеющихся материалов, показал следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является низкий гликемический индекс получаемого продукта.

Вывод в возражении о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» делается на основании ближайшего аналога, известного из источника [2] и сведений из источников [3]-[12].

Однако, ни один из указанных в возражении источников информации [1]-[12] не содержит сведений об использовании в составе для производства шоколада сырого очищенного ореха кешью. Данный признак присутствует в композиции по оспариваемому патенту.

В данном случае оценка достижения технического результата и существенности признаков не носит целесообразности, поскольку из представленного в возражении уровня техники не известен, как минимум один признак, являющийся составной частью композиции по оспариваемому патенту.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы оспариваемого патента, явным образом для специалиста не следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках [1]- [12].

Все выше сказанное имеет отношение и к проверке независимого пункта 3 формулы по оспариваемому патенту, в котором изобретение представляет собой способ приготовления шоколада, включающий использование состава по пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2710355 оставить в силе.