

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. № 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» (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 «АСТЭК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2655853, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2655853 на изобретение «Конфета в оригинальной упаковке» выдан по заявке № 2017125473/13 с приоритетом от 17.07.2017 на имя ООО «Гранд Кенди». Патент действует со следующей формулой:

«1. Конфета, содержащая корпус из конфетной массы шарообразной формы, покрытый оболочкой из сахарной глазури толщиной 0,5-2,5 мм, обертку, выполненную из прозрачного материала со стилизованным изображением, в которую завернут корпус конфеты посредством соединения боковой и торцевых сторон обертки, при этом обертка выполнена из двух слоев - внутреннего и наружного, на внутренней стороне наружного и/или внутреннего слоев расположены фрагменты изображения, выполненные

посредством флексографии и окрашенные по меньшей мере в один цвет, и которые по форме и размерам соответствуют фрагментам стилизованного изображения обертки, при этом корпус конфеты служит для создания объемного образа стилизованного изображения обертки, а оболочка глазури корпуса конфеты выполнена с цветом, образующим часть цвета стилизованного изображения обертки, причем прочность соединения торцевых сторон обертки выполнена меньшей, чем прочность соединения боковой ее стороны с возможностью вскрытия обертки с торцевой ее стороны посредством сжатия обертки и извлечения корпуса конфеты с торцевой стороны, удерживая наружную поверхность обертки.

2. Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что использованы два корпуса конфеты.

3. Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что использованы три корпуса конфеты.

4. Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что боковая и торцевые стороны обертки соединены посредством термосварки, причем торцевые стороны выполнены зигзагообразными посредством резки.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное:

- противоречием изобретения по оспариваемому патенту общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- несоответствием документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники;

- несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Также в возражении указано, что независимый пункт 1 формулы по оспариваемому патенту нарушает требованию единства изобретения.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- ГОСТ 4570-2014, дата введения 01.01.2016 (далее - [1]);
- ГОСТ Р 53041-2008, дата введения 01.01.2010 (далее - [2]);
- «Толковый словарь русского языка», Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва, издательство «Азбуковник», 2011, стр. 241, 962, 1101 (далее - [3]);
- патент RU 18471, опубликован 27.06.2001 (далее - [4]);
- патент RU 19997, опубликован 20.10.2001 (далее - [5]);
- патент RU 19998, опубликован 20.10.2001 (далее - [6]);
- патент RU 21007, опубликован 20.12.2001 (далее - [7]);
- авторское свидетельство SU 1507292, опубликовано 15.09.1989 (далее - [8]);
- патент RU 2615968, опубликован 11.04.2017 (далее - [9]);
- патент RU 2615435, опубликован 04.04.2017 (далее - [10]);
- патент RU 2608068, опубликован 12.01.2017 (далее - [11]).

В отношении противоречия изобретения по оспариваемому патенту общественным интересам, принципам гуманности и морали в возражении отмечено, что составной частью конфеты в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, является обертка. По мнению лица, подавшего возражение, данное обстоятельство приводит к тому, что потребитель при употреблении такой конфеты будет также употреблять и несъедобную обертку.

В отношении несоответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники в возражении отмечено, что в данном описании отсутствуют следующие сведения:

- о возможности реализации каждого признака, содержащегося в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, в т.ч. на каком оборудовании такая реализация осуществима;

- о причинно-следственной связи между признаками независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту и указанными в данном описании техническими результатами;

- о возможности достижения указанных в данном описании технических результатов.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что назначением решения по оспариваемому патенту является конфета, т.е. продукт для поедания человеком. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, конфета в том виде как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту содержит несъедобную обертку, что противоречит назначению конфеты.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано, что все признаки независимого пункта 1 данного патента присущи каждому решению, известному из источников информации [1] – [11];

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано, что все признаки независимого пункта 1 формулы данного патента известны из источников информации [1]-[11] в совокупности.

В отношении несоответствия решения по оспариваемому патенту требованию единства изобретения в возражении отмечено, что согласно независимому пункту 1 формулы данного патента решением указанного патента является именно конфета, а обертка относится к иному решению, не относящемуся к конфете.

Также в возражении отмечено:

- признаки зависимых пунктов 2, 3 формулы по оспариваемому патенту противоречат признакам независимого пункта 1 формулы данного патента;

- признаки зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту характеризуют признаки способа, а не конструктивные особенности устройства по независимому пункту 1 данной формулы.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 26.03.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- несоответствие решения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту требованию единства не является основанием для признания данного патента недействительным полностью или частично;

- согласно описанию к оспариваемому патенту при употреблении конфеты она вынимается из обертки и, таким образом, поедается только конфета, что, в свою очередь, не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники исходя из его общих знаний, основанных на уровне техники;

- в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решение по оспариваемому патенту не может быть промышленно применимым;

- в источниках информации [1]-[11] как по отдельности, так и в совокупности не содержится сведений о всех признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

При этом, в отзыве патентообладатель ссылается на ГОСТ 4570-93 (далее – [12]), копия которого не представлена с отзывом.

Также следует отметить, что 08.04.2019 от патентообладателя поступили дополнительные материалы к отзыву, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы отзыва.

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

С учетом даты подачи заявки (17.07.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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), Требований 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, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

Согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав, в частности, изобретения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали

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. 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 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению (требование единства изобретения).

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 47 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования непротиворечия общественным интересам, принципам гуманности и морали устанавливается, не является ли заявленное изобретение оскорбляющим человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание либо способным вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание.

Согласно пункту 66 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы 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.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ 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.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом, в частности:

- к продуктам относятся, в частности, устройства, комплексы, комплекты;

- к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций;

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при использовании продукта.

Раздел описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" оформляется с учетом следующих правил:

- должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения;
- характеристика обеспечиваемого изобретением технического результата должна быть выражена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Требований ИЗ при раскрытии сущности изобретения, относящегося к устройству, применяются следующие правила, в частности:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;
- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при

осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 46 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие, в частности, сведения:

- описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры;

- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата.

Согласно пункту 54.4) Требований ИЗ зависимый пункт не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте, которому он подчинен.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки противоречия изобретения по оспариваемому патенту общественным интересам, принципам гуманности и морали, необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено патентообладателем в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 6 абзац 5 снизу) содержатся сведения о том, что конфета вынимается зубами потребителем после того как обертка находится в открытом состоянии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при поедании конфеты обертка не попадает в пищеварительную цепочку человека.

Учитывая изложенное можно констатировать, что решение по оспариваемому патенту, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы данного патента, не описывает принцип употребления конфеты, при котором поедается и обертка, т.е. не принуждает потребителя есть несъедобный предмет, что могло бы привести к оскорблению человеческого достоинства (см. пункт 47 Правил ИЗ).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать решение по оспариваемому патенту противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, представленных на дату её подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение в том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании и чертежах заявки, представленных на дату ее подачи и по которой выдан оспариваемый патент, указаны следующие сведения:

- о конструктивном выполнении (описании конструкции) конфеты и обертки, в которую помещена конфета (см. стр. 3 абзац 1 снизу – стр. 4 абзац 1-3), а также варианты реализации конфеты и обертки (см. стр. 6 абзац 4-7, фиг. 1-13) в статическом состоянии (см. пункт 45, 46 Требований ИЗ);

- о возможности осуществления процесса формирования обертки с последующим вложением в нее конфеты (см. пункт 45 Требований ИЗ);
- о техническом результате, заключающемся в улучшении технико-эксплуатационных характеристик, включая гигиенические свойства потребления конфеты (см. стр. 1 абзац 1 снизу – стр. 2 абзац 1, стр. 6 абзац 1 снизу) (см. пункт 36 Требований ИЗ);
- о функционировании решения по оспариваемому патенту, а именно процесс вынимания конфеты из обертки (см. стр. 4 абзац 1 снизу);
- о причинно-следственной связи между признаками формулы по оспариваемому патенту и техническим результатом, заключающемся в улучшении технико-эксплуатационных характеристик, включая гигиенические свойства потребления конфеты (см. стр. 4 абзац 2-4, стр. 6 абзац 3).

При этом, необходимо обратить внимание, как справедливо отмечено патентообладателем, отсутствие в материалах заявки, представленных на дату ее подачи и по которой выдан оспариваемый патент, сведений об оборудовании и/или технологических процессов, благодаря которым возможна реализация каждого признака независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, обусловлено тем, что такие средства и методы (оборудование и/или технологические процессы) известны специалисту в данной области техники (см., например, «Большая Советская энциклопедия», Москва, государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», подписан в печать 09.09.1953, том 22. стр. 491).

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, содержат необходимые и достаточные сведения, позволяющие осуществить изобретение по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой

был выдан оспариваемый патент на изобретение, несоответствующими требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначением изобретения по оспариваемому патенту является «конфета», т.е. кондитерское изделие (см. стр. 4 абзац 1 описания к оспариваемому патенту).

Как было указано выше, в документах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся необходимые и достаточные сведения о возможности осуществления как конфеты, так и обертки, в которую помещается конфета, по данному патенту.

Также необходимо обратить внимание, что для реализации назначения конфеты необходимо и достаточно чтобы она содержала съедобные ингредиенты.

При этом, такие ингредиенты (признаки, характеризующие состав конфеты, включающий конфетную массу, покрытую оболочкой из сахарной глазури) содержится в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно констатировать, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, возможно осуществить. При этом, при осуществлении данного решения так, как это отражено в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, возможна реализации назначения данного решения, а именно «конфета».

В отношении зависимых пунктов 2-4 формулы по оспариваемому патенту следует отметить, что в данных пунктах присутствуют только признаки, характеризующие количество корпусов конфеты, а также вариант

соединения сторон обертки и геометрическое выполнение торцевых сторон обертки.

При этом следует отметить, что корпуса конфеты выполняются из съедобных ингредиентов, а их количество является лишь частным (уточняющим) случаем конфеты по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту и, следовательно, признаки зависимых пунктов 2, 3 формулы данного патента не вступают в противоречие с признаками независимого пункта 1 данного патента (пункту 54.4) Требований ИЗ).

Кроме того, конструктивное выполнение сторон обертки не оказывает влияние на съедобность конфеты (см. заключение выше), а также не характеризует признаки способа.

На данном основании можно сделать вывод, что при осуществлении решения по любому из пунктов формулы по оспариваемому патенту возможна реализации назначения данного решения, а именно «конфета».

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Анализ источников информации [1]-[11] показал следующее.

В указанных источниках информации отсутствуют сведения, в частности, о следующих признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, а именно:

- о выполнении сахарной глазури толщиной 0,5-2,5 мм;
- о выполнении фрагментов изображения на внутренней стороне наружного и/или внутреннего слоя;
- о возможности вскрытия обертки с торцевой ее стороны посредством сжатия обертки и извлечения корпуса конфеты с торцевой стороны.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- решениям, известным из источников информации [1]-[11], не присущи все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту (см. пункт 70 Правил ИЗ);

- в источниках информации [1]-[11] в совокупности отсутствуют сведения о всех признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту (см. пункт 76 Правил ИЗ).

На данном основании можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии решения по оспариваемому патенту требованию единства изобретения необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено патентообладателем несоответствие решения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту требованию единства не является основанием для признания данного патента недействительным полностью или частично (см. пункт 1 статьи 1398 Кодекса).

При этом, следует отметить, что в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту по существу охарактеризованы два объекта, а именно конфета и обертка для неё, которые в совокупности представляют собой систему как совокупность объединенных вместе объектов (конфета в обертке) и отвечающей определённым общим целям, а именно:

- образование стилизованного изображения в совокупности с нанесенным рисунком на обертке и формой конфеты (см. фиг. 13);

- открыванию обертки с помощью её сжатия для извлечения конфеты, не трогая ее руками (см. стр. 6 абзац 5 снизу описания к оспариваемому патенту);

- достижению указанному в описании к оспариваемому патенту техническому результату, заключающемуся в улучшении гигиенических

свойств потребления конфеты (см. стр. 7 абзац 3 описания к оспариваемому патенту).

Таким образом, можно сделать вывод о том, решение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту относится к одному изобретению (см. пункт 1 статьи 1375 Кодекса).

В отношении указанного в отзыве ГОСТа [12] следует отметить, что содержащиеся в данном ГОСТе сведения о технических требованиях к конфетам не изменяют сделанные выше выводы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2655853 оставить в силе.