

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Маковиза Е.М., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2006 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2111239, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2111239 «Композиция ингредиентов для бальзама "Ноэль"», выдан по заявке № 96114339/13(020476) с приоритетом от 16.07.1996 на имя Стерлитамакского спирто-водочного комбината, со следующей формулой изобретения:

«Композиция ингредиентов для бальзама, содержащая рябиновый морс, спиртованный яблочный сок, морс шиповника, семя укропа, березовые почки, лист земляники, цветы бессмертника, березовый лист, горец птичий, зверобой, цветы пижмы, крапиву, корень девясила, корень аира, тысячелистник, калган, кукурузные рыльца, колер, сахар и водно-спиртовую жидкость, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит морс черной смородины, лист хрена, цветы настурции, календулу, анис обыкновенный, корень одуванчика, шалфей, пырей, хвощ полевой, брусничный лист, смородиновый лист, хвою сосны, алтей лекарственный, корень цикория, кориандр, валериановый корень, мать-и-мачеху, ванилин, мед, малиновую эссенцию при следующем соотношении ингредиентов, кг на 1000 дал готового продукта:

Лист хрена - 0,9 - 1,1

Семя укропа - 0,4 - 0,6

Цветы настурции - 0,4 - 0,6

Календула - 0,4 - 0,6

Анис обыкновенный - 0,2 - 0,4

Корень одуванчика - 0,4 - 0,6

Березовые почки - 0,2 - 0,4

Лист земляники - 0,9 - 1,1

Цветы бессмертника - 1,9 - 2,1

Березовый лист - 0,9 - 1,1

Горец птичий - 1,9 - 2,1

Зверобой - 3,9 - 4,1

Цветы пижмы - 0,9 - 1,1

Шалфей - 1,9 - 2,1

Крапива - 1,9 - 2,1

Пырей - 0,9 - 1,1

Хвощ полевой - 0,9 - 1,1

Брусничный лист - 2,9 - 3,1

Смородиновый лист - 2,9 - 3,1

Хвоя сосны - 0,9 - 1,1

Алтей лекарственный - 1,9 - 2,1

Корень девясила - 0,9 - 1,1

Корень аира - 0,9 - 1,1

Тысячелистник - 0,4 - 0,6

Корень цикория - 0,4 - 0,6

Кориандр - 2,9 - 3,1

Калган - 2,9 - 3,1

Валериановый корень - 0,1 - 0,3

Мать-и-мачеха - 0,9 - 1,1

Кукурузные рыльца - 0,4 - 0,6

Ванилин - 0,09 - 0,11

Мед - 149,0 - 151,0

Малиновая эссенция - 0,4 - 0,6

Колер - 699,0 - 701,0

Сахар - 696,0 - 698,0

а также, л на 1000 дал

Рябиновый морс - 699,0 - 701,0

Спиртованный яблочный сок - 799,0 - 801,0

Морс черной смородины - 249,0 - 251,0

Морс шиповника - 49,0 - 51,0

Водно-спиртовая жидкость - Остальное».

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, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие документы:

- ГОСТ 20001-74, Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения, дата введения 01.07.1975 (далее – [1]);
- Меньшиков Ф.К., Диетология, М.: Медицина, 1972, с.154-156 (далее – [2]);
- Патент RU 2031107 С1, опубл. 20.03.1995 (далее – [3]);

- Кощев А.К., Кощев А.А., Дикорастущие съедобные растения, 2-е издание переработанное и дополненное, М.: "Колос", 1994, с.90, 219. 235 (далее – [4]);

- Пряноароматические растения в быту, Минск, "Урожай", 1976, с. 10, 91 (далее – [5]);

- Донцов В.В., Донцов И.В., Лекарственные растения и продукты пчеловодства: Целебные свойства лекарственных трав и меда, Нижний Новгород, изд. "Флокс", с. 28-29, 46-47, 116-117, 124-127 (далее – [6]);

- Заявка RU №92003423 А, опубл.20.05.1995 (далее – [7]);

- Заявка RU №94001588 А, опубл.20.08.1995 (далее – [8]);

- Заявка RU №92015353 А, опубл.27.03.1995 (далее – [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, запатентованное изобретение не является промышленно применимым, поскольку в первоначальных материалах заявки не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения, и не реализуется указанное заявителем назначение. По мнению лица, подавшего возражение, "композиция ингредиентов для бальзама, отраженная в формуле изобретения содержит компоненты сложного состава, такие как водно-спиртовая смесь, малиновая эссенция, колер, рябиновый морс, морс черной смородины, морс шиповника, спиртованный яблочный уксус", при этом в описании не приведены источники информации, из которых эти вещества известны.

Кроме того, в возражении отмечено, в общей схеме получения бальзама указано, что растительное сырье заливают водно-спиртовой жидкостью и по известной технологии получают водно-спиртовую настойку первого и второго сливов, которые объединяют, при этом, по его мнению, необходимым условием для признания получаемого алкогольного напитка бальзамом является наличиепряного вкуса. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, для реализации указанного в оспариваемом патенте назначения – композиция ингредиентов для бальзама – необходимо указать состав водно-спиртовой жидкости, поскольку он, по его мнению, относится к

тем средствам и методам, с помощью которых обеспечивается осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, и реализации его назначения.

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

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом оспариваемого патента является патент [3], из которого известна композиция ингредиентов для бальзама, содержащая рябиновый морс, спиртованный яблочный сок, морс шиповника, семя укропа, березовые почки, лист земляники, цветы бессмертника, березовый лист, горец птичий, зверобой, цветы пижмы, крапива, корень девясила, корень аира, тысячелистник, калган, кукурузные рыльца, сахар, и водно-спиртовую жидкость. Отличием бальзама по оспариваемому патенту, по его мнению, является наличие в его составе дополнительных компонентов: морса черной смородины, листа хрена, цветов настурции календулы, аниса обыкновенного, корня одуванчика, шалфея, пырея, хвоща полевого, брусничного листа, смородинового листа, хвои сосны, алтея лекарственного, корня цикория, кориандра, валерианового корня, мать-и-мачехи, ванилина, меда, малиновой эссенции и их количественное соотношение. При этом лицо, подавшее возражение считает, что "из уровня техники хорошо известно применение в пищевой промышленности, а также для получения настоев, применяемых внутрь, в том числе с лечебной целью, всех ингредиентов, составляющих отличительные признаки оспариваемого патента: лист хрена, календулы, шалфея известны из источника [4]; цветы настурции, анис обыкновенный известны из источника [5]; корень одуванчика, брусничный лист, алтей лекарственный, корень цикория, мать-и-мачеха известны из источника [6]; пырей, хвощ полевой, смородиновый лист, хвоя сосны, кориандр, валериановый корень, ванилин, мед известны из источника [7]; малиновая эссенция – из источника [8]; морс черной смородины – из источника [9].

В отношении признака, характеризующего количественное соотношение компонентов бальзама, в возражении отмечено, что этот признак является несущественным.

Патентообладатель, ознакомленный с возражением в установленном порядке, в своём отзыве по мотивам возражения, поступившем 18.01.2007 выразил согласие с доводами возражения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 15.02.2006 были представлены документы, свидетельствующие о том, что в настоящее время, патентообладателем оспариваемого патента является Открытое акционерное общество «БАШСПИРТ»:

- Устав Стерлитамакского спирто-водочного завода, г.Стерлитамак, 1992 (далее – [10]);

- Устав Государственного предприятия "Стерлитамакский спирто-водочный завод", г.Стерлитамак, 1993г (далее – [11]);

- Свидетельство № 1450 от 10.01.1994 о государственной регистрации юридического лица "Государственное предприятие "Стерлитамакский спирто-водочный завод" (далее – [12]);

- Устав Государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спиртоводочный завод, г.Стерлитамак, 1997 г. (далее – [13]);

- Распоряжение № 704-р Кабинета Министров Республики Башкортостан о переименовании государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спирто-водочный завод в государственное унитарное предприятие Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» от 20.07.1999 г. (далее – [14]);

- Устав Дочернего Предприятия «Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» государственного унитарного предприятия «БАШСПИРТ» от 2000 г. (далее – [15]);

- Постановление кабинета министров Республики Башкортостан №227 «О реорганизации дочерних предприятий государственного

унитарного предприятия «Башспирт», путем присоединения их к государственному предприятию «Башспирт», от 11.09.2001. (далее – [16]);

- Устав государственного унитарного предприятия "Башспирт", г.Уфа, 2001 (далее – [17]);

- Постановление № 28 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Башспирт» от 10.05.2006. (далее – [18]);

- Устав открытого акционерного общества "БАШСПИРТ", г.Уфа, 2006г. (далее – [19]).

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 охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (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 является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1.Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.1.Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ 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.

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.

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.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость» и "изобретательский уровень".

В отношении условия патентоспособности "промышленная применимость" установлено следующее. Описание и формула оспариваемого патента на дату подачи содержали назначение изобретения, а именно, формула изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - «композиция ингредиентов для бальзама», а в описании оспариваемого патента в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к ликероводочной промышленности». Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента содержится указание на назначение изобретения.

Далее в описании к патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно

охарактеризовано в формуле изобретения. А именно, описание оспариваемого патента содержит примеры осуществления изобретения, в которых приведен качественный и количественный состав композиции ингредиентов для бальзама, а также описан способ приготовления бальзама на основе заявленной композиции. Следует отметить, что согласно ГОСТ [1], "бальзамы ликероводочного производства – это ликероводочные изделия крепостью 30%-45% темно-коричневого цвета с пряным ароматом, приготавливаемые на полуфабрикатах с добавлением ингредиентов и перуанского бальзамного масла или других целебных веществ". Согласно описанию оспариваемого патента на основе заявленной композиции ингредиентов для бальзама возможно получить бальзам, например крепостью 35 об %.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что в описании оспариваемого патента не приведены источники информации, из которых известны такие ингредиенты бальзама, как: малиновая эссенция, колер, рябиновый морс, морс черной смородины, морс шиповника, спиртованный яблочный сок, следует отметить следующее. Из источника - ГОСТ [1] известны: морсы ликероводочного производства, представляющие собой полуфабрикат, приготавливаемый настаиванием водно-спиртовым раствором крепостью 30%-60% свежего или сушеного плодово-ягодного сырья; колер, представляющий собой водный раствор карамелизованного сахара, применяемый для подкрашивания и для придания вкуса; а также используемые в ликероводочной промышленности термины: эссенция и сок спиртованный.

Кроме того, следует отметить, что в оспариваемом патенте заявлен не бальзам, а композиция ингредиентов для бальзама, которыми согласно ГОСТ [1] являются составные части бальзама, обуславливающие его цвет и аромат.

Таким образом, следует констатировать, что в описании приведены

методы и средства для реализации указанного в оспариваемом патенте назначения - композиция ингредиентов для бальзама.

Исходя из вышесказанного, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" нельзя признать обоснованным (пунктом 1 статьи 4 Закона).

В отношении условия патентоспособности "изобретательский уровень" установлено следующее.

Технический результат оспариваемого патента заключается в расширении ассортимента и получении бальзама, обладающего целебными свойствами при желчекаменной болезни.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что наиболее близким аналогом является указанное в оспариваемом патенте описание к патенту [3], из которого известно использование в бальзамах таких ингредиентов (кг/1000дал), как: семя укропа 0,80-1,15, березовые почки 0,12-0,6, березовый лист 0,06-0,3, лист земляники 3,2 – 3,8, зверобой 3,0- 4,25, цветы пижмы 0,1-0,5, крапива 0,9-1,1, корень девясила 0,3-0,62, корень аира 0,42 – 0,66, тысячелистник 0,1-0,13, калган 0,6-0,85, кукурузные рыльца 0,45-0,52, цветы бессмертника 0,4 – 0,55, колер 170,0 – 230,0, сахар 660,0-720,0, водно-спиртовая жидкость - остальное. Отличие оспариваемого патента от ближайшего аналога заключается в наличии в композиции для получения бальзама таких ингредиентов (кг/1000дал) как: листа хрена 0,9-1,1, цветы настурции 0,4-0,6, календула 0,4-0,6, анис обыкновенный 0,2-0,4, корень одуванчика 0,4-0,6, горец птичий 1,9 -2,1, шалфей 1,9-2,1, пырей 0,9-1,1, хвощ полевой 0,9-1,1, брусничный лист 2,9-3,1, смородиновый лист 2,9-3,1, хвоя сосны 0,9-1,1, алтей лекарственный 1,9-2,1, корень цикория 0,4-0,6, кориандр 2,9-3,1, валериановый корень 0,1-0,3, мать-и-мачеха 0,9-1,1, ванилин 0,09-0,11, мед 149,0-151,0, малиновая эссенция 0,4-0,6, (а также в л/1000дал) рябиновый морс 699,0-701,0, спиртованный яблочный сок 799,0-801,0, морс черной смородины 249,0-251,0, морс шиповника 49,0-51,0 и количественное соотношение ингредиентов. Из источника [7] известно

использование в качестве ингредиентов для бальзама (кг/1000дал): пырея 2,8-3,2, хвоща полевого 0,3-0,6, хвои сосны 2,8-3,2, валерианового корня 0,3-0,5, кориандра 3,8-4,2, листьев черной смородины 5,4-5,5, меда натурального 180-210, ванилина 0,9-1,2, (а также в л/1000дал) яблочного спиртованного сока 900-1100, рябинового морса 400-600, морса шиповника 200-300. Однако, данные компоненты используются в других количественных соотношениях, а именно, количественные интервалы ингредиентов источника [7] не попадают в интервалы оспариваемого патента. Из источника [8] известно использование в качестве ингредиента для бальзама малиновой эссенции в количестве 0,9-1, л/1000дал, при этом количества малиновой эссенции известные из источника [8] не попадают в количественный интервал данного ингредиента оспариваемого патента.

Кроме того, следует отметить, что отсутствуют источники информации, из которых известны такие признаки оспариваемого патента как: лист хрена в количестве 0,9-1,1 кг/1000дал, цветы настурции в количестве 0,4-0,6 кг/1000дал, календула в количестве 0,4-0,6 кг/1000дал, анис обыкновенный в количестве 0,2-0,4 кг/1000дал, корень одуванчика в количестве 0,4-0,6 кг/1000дал, горец птичий в количестве 1,9-2,1 кг/1000дал, шалфей 1,9-2,1кг/1000дал, брусничный лист 2,0-3,11кг/1000дал, алтей лекарственный 1,9-2,1 кг/1000дал, корень цикория 0,4 - 0,6 кг/1000дал, мать-и-мачеха 0,9-1,1, морс черной смородины 249,0 – 251,0 л/1000дал. В источниках [4], [5], [6] имеется только характеристика растений: анис, хрен, календула, шалфей, алтей, мать - и - мачеха, одуванчик, но вышеуказанные признаки отсутствуют.

Таким образом, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" следует признать необоснованным.

В отношении доводов правообладателя, касающихся согласия с мотивами возражения, следует отметить, что они не опровергают

соответствия оспариваемого патента условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения поступившего 17.11.2006, и оставить патент Российской Федерации на изобретение № 2111239 в силе.