

Спор о варке кофе: кофейные таблетки и требование письменного описания

23 мая 2017 г. Апелляционный суд США по федеральному округу вынес решение о признании патентной формулы, которая была расширена в ходе ведения судебного дела с целью охватить нераскрытые варианты осуществления, недействительной в соответствии с требованием письменного описания Раздела 35 § 112 Свода законов США. *Rivera против ITC*, Дело № 2016-1841 («*Rivera*»). Патент, являющийся предметом спора *Rivera*, направлен на кофеварки для приготовления одной порции напитка за один раз и поясняет, что такие кофеварки могут быть двух видов: те, в которых используются только плоские фильтрованные упаковки таблеток, и те, в которых используются только чашеобразные картриджи-фильтры. Техническое описание патента включает систему, которая позволяет использовать таблетки в капсульных кофеварках. В каждом варианте осуществления данного изобретения предлагается адаптер в сборе, который включает чашеобразный контейнер с фильтром для приема таблетки.

После семи лет ведения судебного дела в заявленный независимый пункт формулы изобретения были внесены поправки и, в некотором отношении, он был расширен до кофеварки для приготовления различных напитков, которая включает варочный цилиндр и контейнер. Примечательно, что патентная формула не включает обязательное использование таблетки, адаптера, или размещения фильтра. Более того, патентная формула не заявляет права на то, что может быть приравнено к таблетке в контейнере.

Rivera подала жалобу в Комиссию по международной торговле (*ITC*), в которой утверждалось, что капсулы компании Solofill LLC («*Solofill*») представляют нарушение заявленного пункта формулы изобретения. Капсулы компании Solofill имеют встроенный сетчатый фильтр, который помещается в кофеварку. Другими словами, капсулы Solofill не предполагают использование таблеток. Комиссия по международной торговле не обнаружила нарушений, поскольку в заявленной патентной формуле отсутствовало письменное описание.

Федеральный окружной суд также постановил, что в патентной формуле отсутствовало письменное описание в разделе технического описания. В частности, в патентной формуле не указывается таблетка, не говоря уже о ее расположении и о контейнере. Таким образом, патентная формула предусматривает встроенную систему, в которой таблетка идет вместе с контейнером или совпадает с ним. Вопреки патентной формуле, Федеральный окружной суд рассматривал таблетку в качестве основного компонента, ключевой характеристикой которого является то, что она идет отдельно от контейнера, в который помещается, поскольку во всех вариантах осуществления изобретения таблетка и контейнер представлены отдельно друг от друга. Таким образом, в заявленном

независимом пункте формулы изобретения, имеющем более широкие притязания, чем первоначально представленное содержание, отсутствует письменное описание.

Федеральный окружной суд далее отметил, что, хотя встроенная система покажется очевидной специалисту в данной области, эта очевидность не может являться таким же достаточным основанием, как письменное описание. «Знания простых квалифицированных рабочих можно использовать для того, чтобы донести, что действительно имелось в виду в техническом описании патента... но не для того, чтобы пояснять ограничения, которые отсутствуют в техническом описании, даже если эти ограничения очевидны ввиду информации, содержащейся в техническом описании».

Rivera служит хорошим напоминанием для патентоведов, что первоначальная заявка должна содержать все возможные варианты осуществления изобретения, чтобы обеспечить максимальную гибкость при изменении формулы изобретения, которое может потребоваться в будущем.