

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.04.2018 от Квасенкова О.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.08.2017 о признании заявки на изобретение № 2016121078/13 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства замороженных биточков из кальмаров и рыбы», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения в редакции, поступившей на дату подачи заявки 30.05.2016.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение о признании заявки отозванной 07.08.2017 в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе, который был направлен 12.05.2017.

Так, в решении Роспатента указывается, что представленные

заявителем материалы, поступившие 26.06.2017, не содержат запрашиваемых дополнительных сведений, без которых невозможно проведение экспертизы заявки по существу.

При этом в решении Роспатента обращается внимание на то, что в материалах заявки, содержащихся на дату её подачи, а также в дополнительных материалах, представленных заявителем в ответе на запрос, не приведены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении заявленного изобретения технического результата, указанного в описании. Кроме того, отмечено, что не раскрыта причинно-следственная связь между признаками изобретения и указанным техническим результатом, что не позволяет определить всю совокупность существенных признаков заявленного изобретения для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение от 10.04.2018, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что все признаки формулы изобретения являются существенными и связаны с достижением технического результата, который, по мнению заявителя, не требует никакого дополнительного подтверждения.

В подтверждение своего вывода заявитель ссылается на источники информации Касьянов Г.И. и др., Технология продуктов питания людей пожилого и преклонного возраста. Ростов-на-Дону, МарТ, 2001, с.47, 128, 137-138 (далее - [1]) и ГОСТ 31986-2012 п. 4.2 (далее - [2]), в которых содержатся сведения, относящиеся к дегустационной оценке органолептических свойств пищевых продуктов, в связи с чем, по мнению заявителя, все признаки являются существенными и только их полная совокупность обеспечивает достижение технического результата, касающегося органолептических показателей.

Таким образом, по мнению заявителя, вывод об отсутствии причинно-следственной связи является неправомерным.

Кроме того, заявитель в возражении отмечает, что «...решение о признании данной заявки отозванной принято неспециалистом, что является нарушением п.1 ст.1350, п.2 ст.1375 и п.2 ст.1386 Кодекса. Оно не основано на уровне техники, как это предусмотрено указанными выше статьями».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.05.2016) правовая база включает Кодекс 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 29.10.2008 №327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента ИЗ показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней

существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата, основываясь на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом или на проведенном экспертизой теоретическом анализе заявленного изобретения.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если 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 подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос дополнительных материалов, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 1 пункта 26.1 Регламента ИЗ информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может быть проведен по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом, в частности, при экспертизе заявки по существу (в соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса).

Согласно подпункту 4 пункта 26.1 Регламента ИЗ при предполагаемом отнесении заявленного предложения к исключенным из

патентной охраны (пункты 10.4.3.1 - 10.4.3.3 настоящего Регламента), или когда по описанию и формуле изобретения невозможно уяснить сущность какого-либо из заявленных изобретений, в связи с чем требуется обращение к заявителю, сроки, указанные в подпунктах (2) и (3) настоящего пункта, если информационный поиск проводится не по ходатайству третьего лица, соответственно продлеваются.

Информационный поиск в указанных выше случаях не проводится или проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, если ходатайство подано третьим лицом, а также, если после обращения к заявителю сохранились указанные выше особенности характеристики заявленного изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 26.2 Регламента ИЗ информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

Анализ материалов заявки, с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу заявителю правомерно, в соответствии с пунктом 24.4 (2) Регламента ИЗ, направлен запрос от 12.05.2017 с просьбой представить сведения, подтверждающие достижение заявленного технического результата, направленного на получение нового продукта, обладающего улучшенными органолептическими свойствами по сравнению с аналогичным кулинарным блюдом.

Действительно, в материалах заявки отсутствует причинно-следственная связь между признаками изобретения и техническим

результатом, что не позволило определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу.

Однако заявителем в дополнительных материалах от 26.06.2017 также не было представлено каких-либо достоверных сведений, примеров или экспериментальных данных подтверждающих достижение технического результата совокупностью существенных признаков формулы изобретения.

Как следствие, на основании представленных материалов заявки невозможно выявить совокупность существенных признаков заявленного изобретения. Данное обстоятельство препятствует проведению в ходе экспертизы по существу информационного поиска в соответствии с пунктами 26.1 и 26.2 Регламента ИЗ в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, представленной заявителем, что, в свою очередь, препятствует оценке соответствия заявленного решения условиям патентоспособности, в том числе, проведению оценки его соответствия изобретательскому уровню так, как это предусмотрено пунктом 24.5.3. Регламента ИЗ.

Таким образом, заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не представил запрашиваемых материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявки по существу. Следовательно, решение о признании заявки на изобретение №2016121078/13 отозванной принято правомерно.

Что касается довода возражения о том, что все признаки изобретения являются существенными и только их полная совокупность влияет на технический результат, с учетом сведений из [1] и [2] о дегустационной оценке и органолептических показателях следует отметить, что описание изобретения и ответ заявителя не содержат сведений позволяющих считать, что приведенные в формуле признаки изобретения, касающиеся



последовательности выполнения приемов способа, а также качественного и количественного содержания компонентов, являются существенными, для технического результата, проявляющегося в улучшении органолептических свойств размороженного продукта. Это связано с тем, что качество размороженного продукта зависит от его исходных свойств, скорости замораживания, температуры и длительности хранения, а также условий размораживания (см., например, Куцакова В.Е. и др. Примеры и задачи в холодильной технологии пищевых продуктов, ч.2, Общая технология отрасли. Учебное пособие, Санкт-Петербург, 2002 г., с.138-145, 212,216-217).

Кроме того, довод является декларативным, т.к. соответствующих результатов тестирования, анкетирования, дегустационных оценок, протоколов и иных сведений о результатах проведения органолептических испытаний, подтверждающих улучшение органолептических свойств не представлено.

Относительно мнения заявителя о том, что решение об отзыве заявки принято не специалистом, что повлекло за собой нарушение п.1 статьи 1350, п.2 статьи 1375 и п.2 статьи 1386 Кодекса, следует отметить, что специалистом является гипотетическое лицо, носитель методологических принципов, без которых невозможно осуществление патентной экспертизы, обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. Решение по данной заявке принято уполномоченным на проведение экспертизы специалистом, прошедшим специализированную профессиональную переподготовку.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Заявитель на заседании коллегии представил особое мнение, в

отношении доводов которого можно отметить следующее.

Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо.

Правомерность выдачи указанных в особом мнении патентов может быть оспорена в установленном законом порядке путем подачи соответствующего возражения.

Кроме того, проведенный анализ представленных в особом мнении патентов показал, что они также не содержат сведений, подтверждающих возможность получения указанного в заявке технического результата.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2018, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.08.2017 оставить в силе.**