

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2018 от Квасенкова О.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.02.2018 о признании заявки на изобретение № 2016133120/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ выработки хлебного кваса», совокупность признаков которого изложена в формуле в редакции, поступившей на дату подачи заявки 11.08.2016.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 05.02.2018 принято решение о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе от 20.10.2017.

Так, в решении Роспатента указывается, что представленные заявителем материалы, поступившие 05.12.2017, 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 технических результатов, указанных в описании. Кроме того, отмечено, что не раскрыта причинно-следственная связь между признаками изобретения и указанными техническими результатами, 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 26.03.2018, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что все признаки формулы изобретения являются существенными и связаны с достижением технических результатов, которые, по мнению заявителя, не требуют никакого дополнительного подтверждения.

Для усиления своей позиции заявитель ссылается на источник 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 органолептики.

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 (11.08.2016) правовая база 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), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок проведения информационного поиска), утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800.

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 пунктом 49 Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 55 Правил ИЗ формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, при этом, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 76 Правил ИЗ Проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;
- 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 36 Требований ИЗ под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Анализ делопроизводства по заявке с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу заявителю правомерно, в соответствии с п. 55 Правил ИЗ, направлен запрос от 20.10.2017 с просьбой представить сведения, с просьбой представить сведения, подтверждающие достижение заявленных технических результатов, направленных на сокращение длительности процесса, стабилизацию цвета и повышение стойкости пены.

В ходе анализа материалов заявки было установлено, что описание заявленного изобретения составлено с нарушением предписаний пункта 45 Требований, поскольку, не содержит сведений (экспериментальных данных или теоретического обоснования, основанного на научных знаниях), подтверждающих возможность получения указанных технических результатов. В описании заявитель лишь декларирует получение указанных результатов.

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 главой II и главой III Порядка проведения информационного поиска 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 пунктами 75 и 75 Правил ИЗ.

Заявителем в дополнительных материалах от 05.12.2017, несмотря на указание на ГОСТ Р 53094-2008 (далее - [3]), не представлено каких-либо достоверных сведений, примеров или экспериментальных данных, подтверждающих достижение какого-либо из указанных технических результатов совокупностью существенных признаков формулы изобретения. При этом необходимо отметить, что указанный источник информации [3] не содержит методик оценки указанных выше технических результатов, в частности, повышения стойкости пены.

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 № 2016133120/02 отозванной принято правомерно.

Что касается довода возражения о том, что все признаки изобретения являются существенными и только их полная совокупность влияет на технические результаты, необходимо отметить, что с учетом сведений из [1], [2] и [3] о дегустационной оценке и органолептических показателях данный довод является декларативным. В материалах заявки и возражения отсутствуют соответствующие протоколы и сведения о

результатах проведения органолептических испытаний, которые приняты в той области техники, к которой относится заявленное изобретение.

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 указанных в заявке технических результатов.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2018, решение Роспатента от 05.02.2018 оставить в силе.**