

**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 03.05.2018 от Квасенкова О.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.01.2018 о признании заявки на изобретение № 2016133079/02 отозванной, при этом установлено следующее.

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение о признании заявки отозванной 22.01.2018 в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе, который был направлен 28.06.2017.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение от 03.05.2018, в котором он выражает несогласие с

решением Роспатента.

В возражении отмечается, что решение о признании заявки на изобретение отозванной принято без учета рассмотрения жалобы на действия экспертизы, содержащейся в обращении, направленном на имя руководителя Роспатента, что является нарушением ст.9 Федерального закона от 02.05.2006 №59ФЗ и является основанием для отмены решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.08.2016) правовая база включает упомянутый выше Кодекс.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Также в пункте 2 статьи 1350 Кодекса раскрывается, что 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.

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.

Пункт 2 статьи 1375 Кодекса указывает, что заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 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 (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны

быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Как указано в пункте 1 статьи 1389 Кодекса, пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 4 статьи 1384 и пункт 6 статьи 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) и срок подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти (пункт 3 статьи 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом исполнительной власти при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок.

Восстановление сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 1384, пунктами 1 и 6 статьи 1386 настоящего Кодекса, осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы Кодекса на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и восстановлении пропущенного срока.

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

Заявка на выдачу патента на изобретение №2016133079/02 была подана заявителем 11.08.2016, при этом в заявлении о выдаче патента на изобретение в качестве адреса для переписки указан следующий адрес: 115583, Москва, ул. Генерала Белова, д. 55, кв. 247.

Именно в этот адрес 28.06.2018 был направлен запрос экспертизы по существу. В запросе сообщалось о необходимости представить сведения, подтверждающие достижение заявленных технических результатов, направленных на сокращение длительности технологического процесса, стабилизацию цвета и повышение стойкости пены.

В ходе анализа материалов заявки было установлено, что описание заявленного изобретения 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 сущность изобретения, т.е. совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного технического результата, которую необходимо отразить в формуле. Данное обстоятельство препятствует в ходе проведения экспертизы по существу осуществлению информационного поиска в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, представленной заявителем, что, в свою очередь, препятствует оценке соответствия заявленного решения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, в ходе экспертизы заявки на изобретение по существу.

Заявителем 09.08.2017 было направлено обращение на имя руководителя Роспатента.

В указанном обращении заявитель, в частности, сообщает, что все признаки формулы изобретения являются существенными и связаны с достижением технических результатов, которые, по мнению заявителя, не требуют никакого дополнительного подтверждения.

В подтверждение своего вывода 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]), в котором 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.

Результаты рассмотрения обращения изложены в направленном заявителю письме Роспатента от 07.09.2017 № 08/16-12036.

В указанном письме Роспатента, в частности, сообщалось, что в ходе проведения экспертизы по существу установлено, что в описании изобретения не приведены сведения, подтверждающие получение технического результата, и оно не содержит причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническим результатом, что не позволило определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу.

Таким образом, обращение заявителя было рассмотрено.

Необходимо отметить, что в установленные сроки, предусмотренные пунктом 6 статьи 1386 Кодекса, от заявителя не

поступили ни дополнительные материалы, содержащие разъяснения по затронутым в запросе вопросам, ни ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых материалов. В связи с этим 22.01.2018 было принято решение о признании заявки отозванной.

Возврата корреспонденции, в частности, запроса экспертизы по существу, в связи с отсутствием адресата в Роспатент не было.

Кроме того, ходатайство о восстановлении пропущенных сроков представления дополнительных материалов, содержащего уважительные причины, по которым не был соблюден срок, также отсутствует.

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

Кроме того, дополнительно проанализировав доводы, приведенные в обращении о том, что все признаки изобретения являются существенными, и только их полная совокупность влияет на технический результат, с учетом сведений из [1] о дегустационной оценке и органолептических показателях, следует отметить, что описание изобретения и обращение 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 технических результатов, направленных на сокращение длительности технологического процесса, стабилизацию цвета и повышение стойкости пены.

Помимо этого, доводы являются декларативными, т.к. соответствующих результатов тестирования, анкетирования, дегустационных оценок, протоколов и иных сведений о результатах проведения органолептических испытаний, подтверждающих изменение органолептических свойств, не представлено.

Как отмечено выше заявителем в обращении, несмотря на указание в нем на ГОСТ Р 53094-2008 (далее - [2]), 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 [2] не содержит методик оценки указанных выше технических результатов, в частности, повышения стойкости пены.

Заявитель на заседании коллегии представил особое мнение, доводы которого по существу повторяют доводы возражения, которые рассмотрены в настоящем заключении выше.

Таким образом, заявитель на дату принятия Роспатентом решения не представил запрашиваемых материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявки по существу. Следовательно, решение о признании заявки на изобретение №2016133079/02 отозванной принято правомерно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.05.2018, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.01.2018 оставить в силе.**