

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 № 231-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 Квасенкова О.И. (далее – заявитель), поступившее 15.01.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018113653, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства замороженных рыбных котлет», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, поступившей на дату (16.04.2018) подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ производства замороженных рыбных котлет, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, резку, пассерование в части растительного масла и измельчение на волчке репчатого лука, бланширование, резку и измельчение на волчке свеклы, резку и измельчение на волчке филе толстолобика и алычи, смешивание перечисленных компонентов с яичным порошком, оставшейся частью растительного масла, манной крупой, сухим молоком, мукой нута, обезжиренной льняной мукой, питьевой водой, сахаром, солью, гвоздикой,

мускатным орехом, перцем душистым, перцем красным жгучим и перцем черным горьким с получением фарша, его формование, панирование в пшеничных сухарях, запекание, фасовку и замораживание, а компоненты используют при следующем соотношении расходов, мас.ч.:

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| филе толстолобика | 600 |
| растительное масло | 20,4 |
| репчатый лук | 88,9-90,1 |
| свекла | 173,6-180,6 |
| алыча | 103,5 |
| яичный порошок | 8 |
| сухое молоко | 20 |
| пшеничные сухари | 34 |
| мука нута | 100 |
| обезжиренная льняная мука | 64 |
| манная крупа | 90 |
| сахар | 2 |
| соль | 13 |
| гвоздика | 0,6 |
| мускатный орех | 0,3 |
| перец душистый | 0,6 |
| перец красный жгучий | 0,7 |
| перец черный горький | 0,5 |
| вода | до выхода целевого продукта 1000.» |

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что документы заявки не соответствуют требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

Так, в решении Роспатента обращается внимание на то, что в материалах

заявки, содержащихся на дату её подачи, а также в дополнительных материалах, представленных заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения, не приведены сведения, раскрывающие сущность заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, а именно, не приведены сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата, указанного в описании.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что в описании заявленного изобретения отсутствует причинно-следственная связь между признаками, указанными в формуле изобретения, характеризующими качественный и количественный состав, а также последовательность приемов способа, и приведенным в данном описании техническим результатом.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечено, что корреспонденция заявителя, представленная им после направления уведомления о результатах проверки патентоспособности изобретения, была ошибочно классифицирована как ответ заявителя на указанное уведомление.

При этом доводы, изложенные в данной корреспонденции, по мнению заявителя, не были должным образом проанализированы Роспатентом при вынесении решения об отказе в выдаче патента на изобретение, а процитированный в решении Роспатента источник информации (Куцакова В.Е. и др., Примеры и задачи в холодильной технологии пищевых продуктов, ч. 2, Общая технология отрасли. Учебное пособие, Санкт-Петербург, 2002 г., стр. 138-145, 212, 216-217 (далее [1])) лишь подтверждает соответствие материалов заявки всем требованиям нормативных документов.

Кроме того, в возражении выражено несогласие с выводом, сделанным в решении Роспатента, касающимся того, что сравнительные органолептические испытания согласно ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания», пункт 4.2 (далее [2]) осуществляют с использованием балльной

оценки.

В подтверждение своего вывода заявитель ссылается на источник информации ГОСТ Р 53161-2008 "Органолептический анализ. Методология. Метод парного сравнения" (далее [3]).

Таким образом, по мнению заявителя, вывод, изложенный в решении Роспатента о том, что описание изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, не является обоснованным, а решение Роспатента принято с нарушением положений пункта 2 статьи 1350, подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 и пункта 2 статьи 1386 Кодекса.

Кроме того, заявитель в возражении отмечает, что согласно положениям пункта 2 статьи 1350, подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 и пункта 2 статьи 1386 Кодекса решение об отказе в выдаче патента по заявке должно приниматься специалистом, а каждая заявка должна быть рассмотрена по отдельности.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения,

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

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю

уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и 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, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 53 Правил, установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением

соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 63 Правил если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное пунктами 61, 62 Правил, представлен в сроки, указанные в пунктах 61, 62 Правил, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения. Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 102 Правил в решении об отказе в выдаче патента указываются дата подачи заявки и дата приоритета изобретения, ссылки на источники информации и нормативные правовые акты, на основании которых принято указанное решение, а также приводятся результаты анализа доводов заявителя, представленных в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, если доводы заявителя представлены в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 36 Требований в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности

существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, 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.

Согласно пункту 45 Требований 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.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата, направленного на получение нового продукта, обладающего улучшенными органолептическими свойствами по сравнению с аналогичным кулинарным блюдом.

Данный вывод основан на том, что в описании заявитель лишь декларирует наличие результата, как такового. При этом в подтверждение его достоверности и возможности достижения не приводится каких-либо экспериментальных данных или теоретического обоснования, основанного на научных знаниях.

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.

Заявителем не представлено каких-либо достоверных сведений, примеров или экспериментальных данных, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат будет обеспечиваться с помощью изменений, введенных в рецептуру заявленного решения.

Также необходимо отметить, что с учетом сведений из ГОСТов [2] и [3] о дегустационной оценке и органолептических показателях продуктов можно сделать вывод о том, что описание изобретения, как и ответ заявителя на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения, не содержит 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, источник информации [1]).

Кроме того, приведенные в описании и в ответе заявителя доводы о достижении заявленного технического результата являются декларативными, т.к. соответствующих результатов тестирования, анкетирования, дегустационных оценок, протоколов и иных сведений о результатах проведения органолептических испытаний, подтверждающих улучшение органолептических свойств, не представлено.

При этом в описании отсутствует теоретическое обоснование, базирующееся на известных научных и теоретических фактах, которое позволило бы установить возможность достижения сформулированного технического результата.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленное описание не содержит в себе сведений, раскрывающих возможность достижения заявленного технического результата, а также не представляется возможным на основании описания определить, какие признаки формулы являются существенными.

Из сказанного выше следует, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Таким образом, можно констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно.

Относительно мнения заявителя о том, что решение об отказе принято не специалистом, 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.

Что касается указанного в возражении патента RU 2625972, в материалах заявки которого, по мнению заявителя, соблюдены нормы Требований и Правил, то можно отметить, что, как справедливо указано в возражении, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо.

Также обращаем внимание заявителя на то, что патент RU 2625972 был выдан по заявке № 2016100121, имеющей дату подачи 11.01.2016, т.е. до даты начала действия упомянутых выше Требований и Правил.

Кроме того, проведенный анализ представленного в возражении патента показал, что он также не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения указанного в заявке технического результата. При этом правомерность выдачи данного патента может быть оспорена в установленном законом порядке путем подачи соответствующего возражения.

Что касается доводов возражения о корреспонденции заявителя, которая, по его мнению, была ошибочно квалифицирована и не получила должного ответа, то анализ делопроизводства по заявке показал, что доводам данной корреспонденции была дана исчерпывающая оценка в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, которое в установленном порядке было подписано уполномоченным лицом Роспатента и направлено в указанный заявителем адрес для переписки.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

Заявитель на заседании коллегии представил особое мнение, в отношении доводов которого можно отметить, что они по существу повторяют доводы возражения и были проанализированы в настоящем заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2020, решение Роспатента от 27.06.2019 оставить в силе.