

**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 27.04.2018 от Квасенкова О.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.10.2017 о признании заявки на изобретение № 2016142064/13 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства замороженных рулетов из ветчины», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения в редакции, поступившей на дату подачи заявки 27.10.2016.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение о признании заявки отозванной 18.10.2017 в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе, который был направлен 15.06.2017.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было

подано возражение от 27.04.2018, 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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), 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 (27.10.2016) правовая база 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, зарегистрированным 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, зарегистрированным 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, зарегистрированным 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 51 Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленное изобретение техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, и осуществляется с учетом положений пунктов 35-43 Требований ИЗ.

Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением.

Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявлением изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата и выявление сущности заявленного технического решения.

Также в соответствии с пунктом 55 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно

выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

При этом пункт 57 Правил ИЗ предписывает, если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать его сущность и быть полностью основана на его описании, установлено, что сущность заявленного изобретения не ясна, в том числе в случае, если формула изобретения не основана на описании изобретения, и это препятствует проведению информационного поиска в установленном законодательством Российской Федерации порядке, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса. При этом в запросе дополнительных материалов заявитель уведомляется о продлении срока проведения информационного поиска и направления отчета о нем.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ 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.

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 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 ИЗ;
- 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.

Также пункт 2 Порядка проведения информационного поиска указывает, что информационный поиск проводится для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения, по не отозванным или не

признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом, в случае удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

При этом согласно пункту 7 Порядка проведения информационного поиска информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы формуле изобретения, с учетом описания изобретения 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 изобретения, но не включенные в формулу изобретения.

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

Заявка на выдачу патента на изобретение №2016142064/13 была подана заявителем 27.10.2016, 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 15.06.2017 был направлен запрос экспертизы по существу.

В запросе сообщалось о необходимости представить сведения, подтверждающие достижение заявленного технического результата, направленного на получение нового продукта, обладающего улучшенными органолептическими свойствами по сравнению с аналогичным кулинарным блюдом.

В процессе экспертизы заявки по существу заявителю правомерно, в соответствии с пунктом 57 Правил ИЗ, направлен запрос от 15.06.2017 с просьбой представить сведения, подтверждающие достижение заявленного технического результата, направленного на получение нового продукта,

обладающего улучшенными органолептическими свойствами по сравнению с аналогичным кулинарным блюдом.

В запросе также указывалось, что описание заявленного изобретения составлено с нарушением предписаний пункта 45 Требований ИЗ, поскольку не содержит сведений (экспериментальных данных или теоретического обоснования, основанного на научных знаниях), подтверждающих возможность получения указанного технического результата. В описании заявитель лишь декларирует его получение.

Кроме того, на основании представленных материалов заявки невозможно выявить совокупность существенных признаков заявленного изобретения, как это предписывают положения пункта 36 Требований ИЗ. В описании изобретения не раскрыта причинно-следственная между признаками изобретения и техническим результатом. Данные обстоятельства препятствуют проведению в ходе экспертизы по существу информационного поиска, в соответствии с пунктами 2 и 7 Порядка проведения информационного поиска, в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, представленной заявителем. В свою очередь, указанное препятствует оценке соответствия заявленного решения условиям патентоспособности, в том числе, препятствует оценке его соответствия изобретательскому уровню так, как это предусмотрено пунктом 75 Правил ИЗ.

Далее заявителем 01.09.2017 было направлено обращение на имя руководителя Роспатента.

В указанном письме 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 направлены заявителю в письме Роспатента от 20.09.2017 № 08/16-13376.

В указанном письме Роспатента в частности сообщалось, что описание изобретения не соответствует требованиям пункта 45.5 Требований ИЗ, так как в них не приведены сведения, подтверждающие получение технического результата, и они не содержат причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническим результатом, что не позволило определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу материалах заявки.

Также указывалось, что делопроизводство по заявке № 2016142064/13 будет продолжено при условии представления дополнительных материалов, указанных в запросе от 15.06.2017.

Таким образом, обращение заявителя было рассмотрено.

Однако, 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 18.10.2017 было вынесено 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 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).

Помимо этого, 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.

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 вынесения Роспатентом решения не представил запрашиваемых материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявки по существу. Следовательно, решение о признании заявки на изобретение №2016142064/13 отозванной принято правомерно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2018, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.10.2017 оставить в силе.**