

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 28.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018113593, 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 растительном масле и измельчение на волчке репчатого лука и баклажанов, резку и измельчение на волчке филе пиленгаса и груш, смешивание перечисленных компонентов с яичным порошком, сливочным маслом, манной крупой, сухим молоком, мукой нута, обезжиренной льняной мукой, рыбным бульоном, уксусной кислотой, сахаром, солью, гвоздикой, мускатным орехом, перцем душистым, перцем красным жгучим и перцем

черным горьким с получением фарша, его формование, панирование в пшеничных сухарях, обжаривание в растительном масле, фасовку и замораживание, а компоненты используют при следующем соотношении расходов, мас. ч.:

филе пиленгаса	600
сливочное масло	12
растительное масло	149,2
репчатый лук	88,9-90,1
баклажаны	302,4
груши	124,2
яичный порошок	8
сухое молоко	20
пшеничные сухари	34
мука нута	100
обезжиренная льняная мука	64
манная крупа	90
уксусная кислота, в пересчете на 80%-ную концентрацию	0,8
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
рыбный бульон	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 полуфабрикатом.

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 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, 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. 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 28.06.2019 оставить в силе.