

**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 20.06.2017 о признании заявки на изобретение № 2016135298/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства замороженного пудинга из курицы», совокупность признаков которого изложена в формуле в редакции, поступившей на дату подачи заявки 31.08.2016.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 20.06.2017 принято решение о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе от 17.03.2017.

Так, в решении Роспатента указывается, что представленные заявителем материалы, поступившие 18.05.2017, 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 технического результата, указанного в описании. Кроме того, отмечено, что не раскрыта причинно-следственная связь между признаками изобретения и указанным техническим результатом, 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 технического результата, который, по мнению заявителя, не требует 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 (31.08.2016) 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, обеспечивающего заявлением изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечивающего 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, обеспечивающем 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, обеспечивающего 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 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.

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 17.03.2017 с просьбой представить сведения, подтверждающие достижение заявленного технического результата.

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.

Однако заявителем в дополнительных материалах от 18.05.2017 не представлено каких-либо достоверных сведений, примеров или экспериментальных данных подтверждающих достижение технического результата.

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 76 Правил ИЗ.

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 № 2016135298/02 отозванной принято правомерно.

Что касается довода возражения о том, что все признаки изобретения являются существенными и только их полная совокупность влияет на технический результат, с учетом сведений из [1] и [2] о дегустационной оценке и органолептических показателях следует отметить, что описание изобретения и ответ заявителя не содержат сведений, позволяющих считать, что приведенные в формуле признаки изобретения, касающиеся последовательности выполнения приемов способа, а также качественного и количественного содержаний компонентов, являются существенными для

технического результата, проявляющегося в улучшении органолептических свойств размороженного продукта, поскольку очевидно, 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).

Кроме того, 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.

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 наличие причин, послуживших 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 20.06.2017 оставить в силе.