

**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 05.02.2018 о признании заявки на изобретение № 2016133055/02 отозванной, при этом установлено следующее.

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 05.02.2018 принято решение о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе от 20.10.2017.

Так, в решении Роспатента указывается, что представленные заявителем материалы, поступившие 05.12.2017, 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 технических результатов, указанных в описании. Кроме того, отмечено, что не раскрыта причинно-следственная связь между признаками изобретения и указанными техническими результатами, 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 технических результатов, которые, по мнению заявителя, не требуют никакого дополнительного подтверждения.

Для подтверждения своих выводов заявитель ссылается на источники 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 органолептических показателей.

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 (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.

Анализ делопроизводства по заявке с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу заявителю был направлен запрос от 20.10.2017 с просьбой представить сведения, подтверждающие достижение заявленных технических результатов, направленных на сокращение длительности 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 экспертиз по существу проведению информационного поиска в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, представленной заявителем, что, в свою очередь, препятствует оценке соответствия заявленного решения условиям патентоспособности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в ходе экспертизы заявки на изобретение по существу.

Заявителем в дополнительных материалах от 05.12.2017, несмотря на указание на ГОСТ Р 53094-2008 (далее - [3]), 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 [3] не содержит методик оценки указанных выше технических результатов, в частности, повышения стойкости пены.

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 №2016133055/02 отозванной принято правомерно.

Что касается довода возражения о том, что все признаки изобретения являются существенными и только их полная совокупность влияет на технические результаты, необходимо отметить, что с учетом сведений из [1], [2] и [3] о дегустационной оценке и органолептических показателях, данный довод является декларативным. В материалах заявки и возражения отсутствуют соответствующие протоколы и сведения о результатах проведения органолептических испытаний, которые приняты в той области техники, к которой относится заявленное изобретение.

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 причины, послужившие 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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.02.2018 оставить в силе.