

**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 № 2016123195/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства замороженного рулета из кальмаров и рыбы», совокупность признаков которого изложена в формуле в редакции, поступившей на дату подачи заявки 14.06.2016.

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 19.04.2017.

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 (14.06.2018) правовая база включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента ИЗ показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней

существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата, основываясь на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом или на проведенном экспертизой теоретическом анализе заявленного изобретения.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос дополнительных материалов, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

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. 24.4 (2) Регламента ИЗ, направлен запрос от 19.04.2017 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.

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 № 2016123195/02 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, Кузакова 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.**