

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 Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 03.06.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.03.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2019100291/14, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ изготовления хлебобулочного изделия», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, поступившей на дату подачи заявки 09.01.2019, в следующей редакции:

«Способ изготовления хлебобулочного изделия, включающий приготовление пластичного теста, формование изделия, выпечку, отличающийся тем, что в пластичное тесто вводят размоченный в кофейном настое до набухания сухой горох, причем масса размоченного гороха составляет 1-10% от массы теста».

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 20.03.2020 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 22.01.2020 в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 03.09.2019, не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения, и подтверждающие возможность достижения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что описание изобретения раскрывает его с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом. При этом отмечено, что задача изобретения состоит в расширении ассортимента хлебобулочных изделий.

По мнению заявителя, примеры с массой гороха 1-10% от массы теста приведены в описании и подтверждают возможность реализации изобретения. При этом заявитель отмечает, что он не претендует на улучшение вкуса, запаха и внешнего вида хлебобулочного изделия, а продукт, полученный предложенным способом, по мнению заявителя, полностью пригоден к употреблению в пищу, не содержит никаких несъедобных или вредных для здоровья компонентов. Также заявитель отмечает, что технический результат полностью реализуется.

Таким образом, по мнению заявителя, никаких нарушений в материалах заявки нет и вывод, сделанный в решении Роспатента, не является правомерным.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2019) 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), 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), 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 пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

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. К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

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.

Согласно подпункту 4 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту 3 пункта 53 Требований формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

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, заключающегося в расширении арсенала хлебобулочных изделий и обеспечении возможности получения хлебобулочного изделия с кофейным ароматом.

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.

Так, первоначальные материалы заявки и данные, представленные в ответе заявителя, не содержат сведений, показывающих, каким образом влияет на достижение технических результатов выбор качественного и количественного состава входящих в изделие ингредиентов, а именно, теста и гороха, размоченного в кофейном настое.

В материалах заявки и в ответе заявителя также отсутствует обоснование влияния ингредиентов, используемых при изготовлении хлебобулочного изделия, и пределов их содержания на появление кофейного аромата и возможность использования заявленного способа для изготовления хлебобулочного изделия, что не позволяет отнести содержащиеся в формуле изобретения признаки, характеризующие качественный и количественный состав изделия, к существенным, а указанный заявителем технический результат, заключающийся в расширении арсенала хлебобулочных изделий и обеспечении возможности получения хлебобулочного изделия с кофейным ароматом, достигнутым вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом.

При этом общеизвестно, что хлебобулочные изделия – это отдельный, но не исчерпывающий, класс изделий, получаемых из теста, а свойства теста, обуславливающие возможность его использования для приготовления хлебобулочных изделий, зависят от ингредиентов, входящих в состав теста, их количества, способа и условий выпечки.

Вместе с тем в описании не приводятся какие-либо характеристики или состав используемого теста и промежуточного продукта, содержащего размоченный в кофейном настое сухой горох, на основании которых можно заключить, что осуществление заявленного способа с использованием данных ингредиентов приведет к получению хлебобулочного изделия, т.е. обеспечивается достижение заявленного технического результата, заключающегося в расширении арсенала хлебобулочных изделий.

Кроме того, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в описании заявки отсутствуют объективные сведения, подтверждающие наличие у получаемого изделия кофейного аромата, а именно, не приведены результаты тестирования, анкетирования, дегустационных оценок или иных испытаний, принятых в данной отрасли, подтверждающие наличие конкретных свойств у полученного продукта.

Также в материалах заявки отсутствуют сведения, в том числе в виде примеров осуществления изобретения, подтверждающие то, что указанные выше технические результаты будут обеспечиваться именно при использовании размоченного гороха с массой 1-10% от массы теста.

При этом в описании отсутствуют какие-либо сведения или примеры, иллюстрирующие, как будут изменяться свойства теста и получаемого из него продукта при варьировании содержания используемых в способе ингредиентов в ту или другую сторону, а также за пределами интервала содержания ингредиента, указанного в формуле.

На основании имеющихся материалов заявки, а именно, первоначального описания и дополнительных материалов, представленных в ответе заявителя,

не представляется возможным установить причинно-следственную связь между признаками, раскрывающими качественный и количественный состав теста, и заявленными техническими результатами.

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, следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно.

В возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.06.2020, решение Роспатента от 20.03.2020 оставить в силе.