

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.05.2018 от Квасенкова О.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.09.2017 о признании заявки на изобретение № 2016105910/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ получения петровского кваса», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения в редакции, поступившей на дату подачи заявки 20.02.2016.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение о признании заявки отозванной 19.09.2017 в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе, который был направлен 11.05.2017.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение от 03.05.2018, в котором он выражает несогласие с

решением Роспатента.

В возражении отмечается, что решение о признании заявки на изобретение отозванной принято без учета рассмотрения жалобы на действия экспертизы, содержащейся в обращении, направленном на имя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), что является нарушением ст.9 Федерального закона от 02.05.2006 №59ФЗ и является основанием для отмены решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.02.2016) 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, зарегистрированным 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.

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.

Как указано в пункте 1 статьи 1389 Кодекса, пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 4 статьи 1384 и пункт 6 статьи 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) и срок подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти (пункт 3 статьи 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом исполнительной власти при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок.

Восстановление сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 1384, пунктами 1 и 6 статьи 1386 настоящего Кодекса, осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы Кодекса на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и восстановлении пропущенного срока.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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 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.

Согласно подпункту 1 пункта 26.1 Регламента ИЗ информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может быть проведен по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом, в частности, при экспертизе заявки по существу (в соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса).

Согласно подпункту 4 пункта 26.1 Регламента ИЗ при предполагаемом отнесении заявленного предложения к исключенным из патентной охраны (пункты 10.4.3.1 - 10.4.3.3 настоящего Регламента), или когда по описанию и формуле изобретения невозможно уяснить сущность какого-либо из заявленных изобретений, в связи с чем

требуется обращение к заявителю, сроки, указанные в подпунктах (2) и (3) настоящего пункта, если информационный поиск проводится не по ходатайству третьего лица, соответственно продлеваются.

Информационный поиск в указанных выше случаях не проводится или проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, если ходатайство подано третьим лицом, а также, если после обращения к заявителю сохранились указанные выше особенности характеристики заявленного изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 26.2 Регламента ИЗ информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

Анализ материалов заявки, с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

Заявка на выдачу патента на изобретение №2016105910/12 была подана заявителем 20.02.2016, при этом в заявлении о выдаче патента на изобретение в качестве адреса для переписки указан следующий адрес: 115583, Москва, ул. Генерала Белова, д. 55, кв. 247.

Именно в этот адрес 11.05.2017 был направлен запрос экспертизы по существу. В запросе сообщалось о необходимости представить сведения (экспериментальные данные или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях), подтверждающие возможность получения при осуществлении заявленного изобретения технических результатов, указанных в описании и направленных на сокращение длительности

технологического процесса, стабилизацию цвета и повышение стойкости пены целевого продукта.

Действительно, в материалах заявки отсутствует причинно-следственная связь между признаками изобретения и указанными техническими результатами, что не позволило определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу. Данное обстоятельство препятствует проведению в ходе экспертизы по существу информационного поиска в соответствии с пунктами 26.1 и 26.2 Регламента ИЗ 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 пунктом 24.5.3. Регламента ИЗ.

Далее заявителем 02.08.2017 было направлено обращение на имя руководителя Роспатента.

В указанном письме заявитель, в частности, сообщает, что все признаки формулы изобретения являются существенными и связаны с достижением технических результатов, которые, по мнению заявителя, не требуют никакого дополнительного подтверждения.

В подтверждение своего вывода 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.

В указанном письме заявитель, кроме того, отмечает, что «...рассмотрение данной заявки осуществляется неспециалистом...», что является нарушением закона.

Результаты рассмотрения обращения направлены заявителю в письме Роспатента от 16.08.2017 № 08/16-11729.

В указанном письме Роспатента, в частности, сообщалось, что описание изобретения не соответствует требованиям пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ, так как в нем не приведены сведения, подтверждающие получение технических результатов, и оно не содержит причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническими результатами, что не позволило определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу. При этом, рассмотрение заявки осуществляется экспертом, обладающим достаточной квалификацией и являющимся специалистом в соответствующей области техники.

Также указывалось, что делопроизводство по заявке № 2016105910/12 будет продолжено при условии представления дополнительных материалов, указанных в запросе от 11.05.2017.

Таким образом, обращение заявителя было рассмотрено.

Однако, в установленные сроки, предусмотренные пунктом 6 статьи 1386 Кодекса, от заявителя не поступили ни дополнительные материалы, содержащие разъяснения по затронутым в запросе вопросам, ни ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых материалов. В связи с этим 19.09.2017 было вынесено решение о признании заявки отозванной.

Возврата корреспонденции, в частности запроса экспертизы по существу, в связи с отсутствием адресата, в Роспатент не было.

Кроме того, ходатайство о восстановлении пропущенных сроков представления дополнительных материалов, содержащего уважительные причины, по которым не был соблюден срок, также отсутствует.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Кроме того, дополнительно, проанализировав приведенные в обращении доводы 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 обращение заявителя не содержат сведений, позволяющих считать, что приведенные в формуле признаки изобретения, касающиеся последовательности выполнения приемов способа, а также качественного содержания компонентов, являются существенными, для технических результатов, проявляющихся в сокращении длительности технологического процесса, стабилизации цвета и повышении стойкости пены целевого продукта. Кроме того, несмотря на указание на ГОСТ Р 53094-2008 (далее - [3]), заявителем 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.

Заявитель на заседании коллегии представил особое мнение, доводы которого по существу повторяют доводы возражения, которые рассмотрены в настоящем заключении выше.

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 №2016105910/12 отозванной принято правомерно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.05.2018, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2017 оставить в силе.