

**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 23.04.2018 от Квасенкова О.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.01.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017101231/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства замороженных биточков любительских из кальмара», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения в редакции, поступившей на дату подачи заявки 16.01.2017.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение 09.01.2018 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 02.11.2017, в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 01.08.2017, не приведены сведения, раскрывающие сущность заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, а именно, не приведены сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата, указанного в описании.

Кроме того, отмечено, что заявителем не раскрыта причинно-следственная связь между признаками изобретения и указанным техническим результатом, что не позволяет определить совокупность существенных признаков заявленного изобретения.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение от 23.04.2018, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что органолептические свойства пищевых продуктов определяются методом дегустационной оценки при полной совокупности и последовательности всех технологических операций, с использованием всех рецептурных компонентов, с соблюдением их количественного соотношения, приведенного в заявке на изобретение. Поэтому перечисленные действия, качественный и количественный состав, являются существенными, и их полная совокупность обеспечивает достижение заявленного технического результата, касающегося органолептических показателей.

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.

Таким образом, по мнению заявителя, вывод решения Роспатента о недостаточности раскрытия не является правомерным.

Кроме того, заявитель в возражении отмечает, что «...решение об отказе в выдаче патента по данной заявке принято неспециалистом, что является нарушением п.1 ст.1350, п.2 ст.1375 и п.2 ст.1386 ГК РФ. Оно не основано на уровне техники, как это предусмотрено указанными выше статьями ГК РФ».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.01.2017) 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, зарегистрированным 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, зарегистрированным 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.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса 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.

В пункте 2 статьи 1386 Кодекса указано, что 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.

В соответствии с пунктом 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.

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 ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения (пункт 53 Правил ИЗ).

При этом пункт 62 Правил ИЗ предписывает, 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 ИЗ, 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.

При этом если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное пунктом 62 Правил ИЗ, представлен в сроки, указанные в пункте 62 Правил ИЗ, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения (пункт 63 Правил ИЗ).

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении требования 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, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 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, 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.

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.

Анализ материалов заявки, с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, 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 ИЗ, 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, направленного на получение нового продукта, обладающего улучшенными органолептическими свойствами по сравнению с аналогичным кулинарным блюдом.

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.

Кроме того, на основании представленных материалов заявки невозможно выявить совокупность существенных признаков заявленного изобретения, как это предписывают положения пункта 36 Требований ИЗ. В

описании изобретения не раскрыта причинно-следственная между признаками изобретения и техническим результатом.

Заявителем не представлено каких-либо достоверных сведений, примеров или экспериментальных данных, подтверждающих достижение какого-либо технического результата совокупностью признаков формулы изобретения. Также не представлено описание причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническим результатом.

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 не содержит сведений, позволяющих считать, что приведенные в формуле признаки изобретения, касающиеся последовательности выполнения приемов способа, а также качественного и количественного содержания компонентов, являются существенными для технического результата, проявляющегося в улучшении органолептических свойств размороженного продукта. Это связано с тем, 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, указанный довод является декларативным, так как соответствующих результатов тестирования, анкетирования, дегустационных оценок, протоколов и иных сведений о результатах проведения органолептических испытаний, подтверждающих улучшение органолептических свойств, не представлено.

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

Относительно мнения заявителя о том, что решение об отказе 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 об отказе в выдаче патента на изобретение.

Заявитель на заседании коллегии представил особое мнение, в отношении доводов которого можно отметить следующее.

Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо.

Правомерность выдачи указанного в особом мнении патента может быть оспорена в установленном законом порядке путем подачи соответствующего возражения.

Кроме того, проведенный анализ представленного в особом мнении патента показал, что он также не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения, указанного в заявке технического результата.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2018, решение Роспатента от 09.01.2018 оставить в силе.**