

На основании решения Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.12.2008, вступившего в законную силу и подлежащего исполнению, коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского Кодекса 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Маковиза Е.М., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в 03.10.2006, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2137824, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2137824 «Водка «Стерлитамакская» выдан по заявке № 98100846/13(001450) с приоритетом от 27.01.1998 на имя Стерлитамакского спирто-водочного комбината, со следующей формулой изобретения:

«Водка, содержащая пищевой спиртовой уксус, спирт этиловый ректификованный «Экстра» и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит сахарный сироп 65,8%-ный, а в качестве пищевого спиртового уксуса и воды – соответственно, ароматизированный спиртовой уксус и воду, прошедшую обратноосмотическую обработку, при следующем соотношении ингредиентов, л на 1000 дал готового продукта:

Ароматизированный пищевой спиртовой уксус	0,1 – 0,3
Сахарный сироп 65,8%-ный	17,0 – 17,5
Спирт этиловый ректификованный «Экстра» и вода, прошедшая обратноосмотическую обработку	стальное».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1

(далее – Закон) с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.10.2006 (с дополнением от 01.12.2006), мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие документы:

- ГОСТ 20001-74, Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения, дата введения 01.07.1975 на 5л. (далее – [1]);
- ГОСТ 12712-80 «Водки и водки особые. Технические условия» на 4л. Дата введения 01.01.1982 (далее – [2]);

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту отвечает условию патентоспособности промышленная применимость», поскольку «в формуле изобретения отражен состав водки, причем в качестве одного из компонентов состава указан спирт этиловый ректифицированный «Экстра» и вода, прошедшая обратноосмотическую обработку, однако, крепость водно-спиртовой смеси в формуле изобретения не отражена, что предполагает любое водно-спиртовое соотношение». Лицо, подавшего возражение, считает, что формула изобретения распространяется, в том числе на спиртные напитки крепостью ниже 38% и выше 56%, которые не являются водкой, и, таким образом, по его мнению, не реализуется указанное заявителем назначение.

Доводы, приведенные лицом, подавшим возражение, в дополнении к возражению, сводятся к тому, что:

- не представляется возможным рассчитать количество воды и спирта, поскольку в формуле представлено их суммарное содержание - остальное;
- отсутствуют сведения о содержании самой уксусной кислоты в ароматизированном спирте;

- не описан способ получения ароматизированного пищевого спиртового уксуса, не указан его состав, а приведена только ссылка на ТУ 10-04-03-09-88;

- документа ТУ 10-04-03-09-88 не существует, в описании оспариваемого патента имелся ввиду другой документ ТР 10-04-03-09-88 (допущена техническая ошибка);

- отсутствует источник информации, из которого известен «ароматизированный пищевой спиртовой уксус», а способ его получения не приведен в описании оспариваемого патента;

- состав исходных компонентов для получения водки, указанный в примерах оспариваемого патента, не будет совпадать с составом самой водки, поскольку, какое-то количество ингредиентов останется в угольно-очистительной батарее.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что в первичных материалах заявки не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы.

На этом основании лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью, т.к. раскрытое в нем решение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.12.2006 были представлены документы, свидетельствующие о том, что в настоящее время, патентообладателем оспариваемого патента является Открытое акционерное общество «БАШСПИРТ»:

-Устав Стерлитамакского спирто-водочного завода, г. Стерлитамак, 1992, на 8л (далее – [3]);

-Устав Государственного предприятия "Стерлитамакский спирто-водочный завод", г.Стерлитамак, 1993, на 8л. (далее – [4]);

-Свидетельство № 1450 от 10.01.1994 о государственной регистрации юридического лица "Государственное предприятие "Стерлитамакский спирто-водочный завод", на 1л (далее – [5]);

-Устав Государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спиртоводочный завода, г.Стерилитамак, 1997, на 8л (далее – [6]);

-Распоряжение № 704-р Кабинета Министров Республики Башкортостан о переименовании государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спирто-водочный завод в государственное унитарное предприятие Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» от 20.07.1999, на 1л. (далее – [7]);

- Устав Дочернего Предприятия «Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» государственного унитарного предприятия «БАШСПИРТ» от 2000, на 23л. (далее – [8]);

-Постановление кабинета министров Республики Башкортостан № 227 «О реорганизации дочерних предприятий государственного унитарного предприятия «Башспирт», путем присоединения их к государственному предприятию «Башспирт», от 11.09.2000, на 1л. (далее – [9]);

-Устав государственного унитарного предприятия "Башспирт", г.Уфа, 2001 с приложением, на 28л(далее – [10]);

-Постановление № 28 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Башспирт» от 10.05.2006 на 1л (далее – [11]);

-Устав открытого акционерного общества "БАШСПИРТ", г.Уфа, 2006, на 32 л. (далее – [12]).

Патентообладатель, ознакомленный с возражением в установленном порядке, отзыв по мотивам возражения до заседания коллегии Палаты по патентным спорам не представил.

Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам было принято решение от

12.01.2007: «отказать в удовлетворении возражения поступившего 03.10.2006, и оставить патент Российской Федерации на изобретение № 2137824 в силе».

Данное решение было оспорено лицом подавшим возражение в Красносельском районном суде г. Санкт-Петербурга.

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга своим решением от 19.12.2008 признал решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 12.01.2007 незаконным.

Решение Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.12.2008 было оставлено без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 07.04.2009.

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Палатой по патентным спорам, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Изучив материалы дела коллегия палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает вышеупомянутые Закон, Правила ППС и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1.Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.1.Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

В решении Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга отмечено, что основания для признания изобретения не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость», приведенные в возражении, нашли свое подтверждение в судебном экспертном заключении от 19.10.2007, в котором содержатся выводы о том, что изобретение по патенту №2137824 «Водка Стерлитамакская» не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в первичных материалах заявки № 98100846/13 не описаны средства и методы, с помощью

которых возможно получение водки, имеющей качественный и количественный состав, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, т.е. не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

При этом, суд находит, что «вывод, содержащийся в оспариваемом решении Палаты по патентным спорам, об отсутствии в возражении заявителя обоснования несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», является ошибочным и сделан с нарушением подпункта 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее патент Российской Федерации на изобретение № 2137824 признать недействительным полностью.**