

Палата 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 ООО "КВАЛИТЕТ-АВИА" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2322481, поступившее в палату по патентным спорам 11.09.2009, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2322481 на изобретение "Смазочное масло для редукторов летательных аппаратов" выдан по заявке №2006140835/04 с приоритетом от 20.11.2006 на имя Хурумовой Аиды Федоровны (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

"Смазочное масло для редукторов летательных аппаратов, включающее сложные эфиры многоатомных спиртов и жирных кислот C₅-C₁₀, меркаптобензотиазол и замещенный дифениламин, отличающееся тем, что в качестве замещенного дифениламина содержит бис[4-(1,1,3,3-тетраметилбутилфенил]амин и дополнительно содержит антиокислительную присадку - (C₇-C₉)алкиловый эфир-3,5-бис-(1,1диметилэтил)-4-гидроксибензопропановой кислоты и ингибитор коррозии - N,N-бис(2этилгексил)-4 метил-1Н-бензотриазол-1-метиламина при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| | |
|----------------------------|-----------|
| замещенный дифениламин | 1,0 – 3,0 |
| антиокислительная присадка | 0,5-4,0 |
| ингибитор коррозии | 0,05-0,25 |
| меркаптобензотиазол | 1,0-2,4 |

сложный эфир пентаэритрита и жирных кислот $C_5 - C_{10}$ осталось."

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Для подтверждения данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Копия письма компании «Ciba» от 17.02.2009(далее - [1]);
 - Копия письма компании «Ciba» вх. № 20 от 19.01.2009 (далее – [2]);
 - Копия протокола химического анализа № 08-2009 Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова от 20.02.2009 (далее – [3]);
 - Копия экспертного заключения ОАО «ВНИИ НП» от 27.11.2008 (далее [4]);
 - Копия письма «Ciba» № 474 от 01.09.2009 (далее – [5]);
 - Проспект фирмы «Ciba» № 061430.040, Ciba Specialty Chemicals, 2001 (далее – [6]);
 - Сертификат анализов IRGAMET 39 от 22.06.2005 (далее – [7]);
 - Сводка данных по безопасности IRGAMET 39 от 10.11.1999 (далее – [8]);
 - Письмо Института Органической Химии Российской академии Наук от 20.01.2009 (далее – [9]);
 - Письмо ОАО «Всероссийский НИИ по переработке нефти» исх. № 1-1561 от 04.06.2009 (далее – [10]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании изобретения по оспариваемому патенту сведения о ингибиторе коррозии - N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламине, приведены со ссылкой на спецификацию PS-184210. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, считает, что данная спецификация характеризует продукт Иргамет 39, который представляет собой смесь двух веществ N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламина и N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламина, которые отдельно не производятся и не образуются, что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают письма [1] и [3].

В возражении отмечено, что сведения о продукте Иргамет 39 доступны неопределенному кругу лиц, что подтверждают документы [3]-[5]. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что продукт Иргамет 39 начал выпускаться задолго до приоритета изобретения по оспариваемому патенту, о чем свидетельствуют письмо [5], проспект [6] и сертификат [7].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что в описании изобретения по оспариваемому патенту приведены экспериментальные данные с использованием добавки Иргамет 39, которая не является N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламином.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, считает, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не приведены методы и средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

В возражении также подчеркнуто, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не показано, что заявленный состав будет именно смазочным маслом для редукторов летательных аппаратов, поскольку это масло должно отвечать требованиям ГОСТ 23797, который устанавливает требование термоокислительной стабильности при 200 С в течение 50

часов, а в описании изобретения по оспариваемому патенту упомянутые сведения не приведены.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.03.2010, отметил следующее:

- приведенные лицом, подавшим возражение, сведения о продукте Иргамет 39 доказывают, что в описании изобретения по оспариваемому патенту приведены средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, в каком оно охарактеризовано в формуле изобретения, а именно, средством, с помощью которого можно ввести в состав смазочного масла ингибитор коррозии - N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин, является продукт Иргамет 39;

- в отношении доводов возражения, касающихся того, что продукт Иргамет 39 не является N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламином, и, соответственно, в описании изобретения не приведены средства и методы, подтверждающие достижение указанного технического результата и реализации назначения, патентообладатель отмечает, что недостижение технического результата не является основанием для признания изобретения несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость», а в отношении реализации назначения в возражении не приводится никаких доводов, показывающих, что использование в качестве ингибитора коррозии N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламина приведет к тому, что не будет достигаться назначение изобретения, а именно,

заявленный состав не будет смазочным маслом для редукторов летательных аппаратов;

- указанный в возражении ГОСТ 23797-79 относится только к методам определения термоокислительной стабильности масел для авиационных газотурбинных двигателей, и в описании изобретения по оспариваемому патенту ссылка на данный ГОСТ приведена только для указания на методику проведения испытаний;

- упомянутый ГОСТ не устанавливает никаких требований к значению термоокислительной стабильности смазочных масел для редукторов;

- смазочное масло по оспариваемому патенту, как и смазочные масла, сведения о которых приведены в описании к оспариваемому патенту (раздел уровня техники), содержит все необходимые функциональные ингредиенты смазочного масла для редукторов летательных аппаратов: базовое масло (сложные эфиры многоатомных спиртов и жирных кислот), антиокислительные присадки (замещенный дифениламин и дополнительная присадка), противоизносную присадку (меркаптобензоизол) и дополнительно ингибитор коррозии, и наличие всех этих ингредиентов позволяет полученному маслу реализовать назначение – служить смазочным маслом для редукторов летательных аппаратов, а приведенные в таблице 2 описания изобретения по оспариваемому патенту сведения служат лишь для подтверждения достижения указанного технического результата.

На основании вышеприведенных доводов патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.03.2010 представлен ГОСТ 23797-79 «Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла» с датой введения 01.01.1981 (далее – [11]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

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 областях.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые 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 соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя в отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" показал следующее.

Описание и формула изобретения по оспариваемому патенту на дату подачи заявки содержали указание назначения изобретения, а именно, формула изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - "смазочное масло для редукторов летательных аппаратов", а в описании изобретения к оспариваемому патенту в разделе "область техники" указано, что «изобретение относится к составам смазочных масел, в частности, к смазочному маслу для редукторов и тяжелонагруженных агрегатов трансмиссий летательной техники».

Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента содержится указание на назначение изобретения.

Далее в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. А именно, описание к оспариваемому патенту содержит сведения о характеристике ингредиентов смазочного масла, приведены конкретные примеры составов масла (таблица

1 описания, примеры № 1-7), раскрыта технология его приготовления, а также приведены результаты испытаний составов № 1-7 смазочного масла (таблица 2 описания).

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о недостижении указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, следует отметить, что данный вопрос не может быть рассмотрен при оценке соответствия условию патентоспособности "промышленная применимость" согласно требованиям процитированного выше подпункта (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что сведения об ингибиторе коррозии N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин проведены со ссылкой на PS-184210, следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту спецификация PS-184210 упоминается в связи с тем, что N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин прошел испытания по «СТП 002-2005 и спецификации PS-184210 (аналитический метод 184210)». Однако, из вышеуказанных сведений не следует, что содержащийся в оспариваемом масле ингредиент N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин является Иргаметом 39, известным из сертификата анализов [7].

Кроме того, целесообразно подчеркнуть, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признак: «смазочное масло для редукторов летательных аппаратов содержит ингибитор коррозии - N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин», а не - Иргамет 39.

Что касается указанных в возражении документов [1] – [3], то в них содержатся сведения о продукте Иргамет 39, в состав которого согласно письму [1] входят два изомера: N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин и N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин, а в смазочном масле по оспариваемому патенту в качестве ингибитора используют - N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н –

бензотриазол-1-метиламина.

В отношении сведений, содержащихся в письме [2], и касающихся того, что каждый изомер отдельно не производится и изомеры образуются в процессе единого общего синтеза продукта Иргамет 39, следует отметить, что из данных сведений не следует, что изомер N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин не может быть получен или выделен из смеси изомеров.

В протоколе [3] приведены результаты анализа продукта Иргамет 39, который не является ингредиентом смазочного масла по оспариваемому патенту.

Экспертное заключение [4] касается сравнения составов смазочного масла, производимого ООО «Квалитет – Авиа» и смазочного масла по оспариваемому патенту, и сведения, содержащиеся в указанном документе, не относятся к вопросу определения соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Сведения, содержащиеся в документах [5] - [9] также относятся к продукту Иргамет 39, который не входит в состав масла по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не показано, что заявленный состав будет именно маслом для редукторов летательных аппаратов, следует отметить, что в первичных материалах заявки оспариваемого патента в качестве ближайшего аналога указано смазочное масло для вертолетов, известное из формулы и описания к авторскому свидетельству № 120626, опубл. 01.01.1959 (далее - [12]), содержащее базовое масло (сложные эфиры многоатомных спиртов и жирных кислот), антиокислительные присадки (замещенный дифениламин), противоизносную присадку

(меркаптобензотиазол) и дополнительно ингибитор коррозии, при этом в возражении отсутствуют доказательства того, что при добавлении в смазочное масло для вертолетов ингибитора коррозии N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотиазол-1-метиламина, указанный состав уже не будет смазочным маслом для летательных аппаратов. Что касается отсутствия в описании изобретения по оспариваемому патенту сведений о термоокислительной стабильности, то ГОСТ [11] не устанавливает обязательных требований к значению термоокислительной стабильности масла для авиационных газотурбинных двигателей, а устанавливает только метод испытания масел на термоокислительную стабильность.

Из вышеизложенного следует, что осуществить данное изобретение - получить указанное смазочное масло можно, согласно описанным средствам и методам, и потенциально возможно его использовать для редукторов летательных аппаратов.

Таким образом, для специалиста в данной области понятно, что реализовать указанное назначение можно, а, следовательно, изобретение по оспариваемому патенту может быть использовано в качестве смазочного масла для редукторов летательных аппаратов.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2009, патент Российской Федерации на изобретение № 2322481 оставить в силе.