

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 ЗАО "Завод имени Шаумяна", Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2322481, поступившее в палату по патентным спорам 07.10.2008, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2322481 на изобретение "Смазочное масло для редукторов летательных аппаратов" выдан по заявке №2006140835/04(044598) с приоритетом от 20.11.2006 на имя Хурумовой Аиды Федоровны (далее – патентообладатель) 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

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, указанный в описании изобретения по оспариваемому патенту технический результат не подтвержден. Лицо, подавшее возражение, считает, что в таблицах 1 и 2 описания оспариваемого патента, несмотря на то, что в качестве ближайшего аналога указано масло Б-3В, приведены сведения о коррозионности другого смазочного масла, поскольку они не соответствуют данным испытаний коррозионности опытного образца масла Б-3В. В возражении отмечено, что основанием для такого вывода является сравнение норм по коррозионности масла Б-3В, регламентированные требованиями ТУ 38101295-85, среднестатистических значений этого показателя для товарного масла Б-3В производства ЗАО "Завод имени Шаумяна" и результатов испытаний антикоррозионных свойств прототипа, указанного в таблице 2 описания к оспариваемому патенту, причем, согласно описанию к оспариваемому патенту (лист 2 абзац 1 снизу) в качестве ближайшего аналога указано именно масло Б-3В (см. авторское свидетельство [7]).

В возражении отмечено, что масло Б-3В серийно производилось ЗАО "Завод имени Шаумяна", известного в России и за рубежом разработчика и производителя смазочных масел, который обеспечивает поставку авиационных и моторных масел для нужд Министерства обороны, ФСБ, МВД и МЧС России. Качество выпускаемого масла Б-3В подтверждено сертификатом соответствия [1] и дипломом [2].

Кроме того, в возражении отмечено, что, поскольку в описании к оспариваемому патенту не содержится подтверждения достижения технического результата, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию охраноспособности "изобретательский уровень".

В возражении также отмечено, что "как весьма ограниченная может быть оценена промышленная применимость изобретения по оспариваемому патенту".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве по мотивам возражения,

представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 08.06.2009, отметил, что в возражении отсутствуют какие-либо доводы, обосновывающие несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условиям охраноспособности.

В отзыве патентообладателя отмечено, что лицо, подавшее возражение, анализирует и критикует характеристики масла Б-3В, указанного в уровне техники, и приводит свои предположения относительно того, характеристики какого именно известного из уровня техники масла приведены в таблице 2 описания к оспариваемому патенту, и на основании этого просит исключить сведения о масле Б-3В из описания изобретения к оспариваемому патенту. Однако, по мнению патентообладателя, это не является основанием для признания патента недействительным.

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

С учетом даты приоритета заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003, 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 новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.1. Правил ИЗ 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3. Правил подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если указанный заявителем технический результат не достигается.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о

содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений о техническом средстве, ставшем известными в результате его использования, документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

В качестве основания для оспаривания изобретения по данному патенту в возражении указано на несоответствие его условиям охраноспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

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

Описание и формула оспариваемого патента на дату подачи содержали указание назначения изобретения, а именно, формула изобретения содержит

родовое понятие, отражающее назначение - "смазочное масло для редукторов летательных аппаратов", а в описании оспариваемого патента в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к составам смазочных масел, в частности, к смазочному маслу для редукторов и тяжело нагруженных 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 оспариваемого патента 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).

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что в таблице 2 описания оспариваемого патента (колонка - прототип) приведены характеристики, не являющиеся характеристиками ближайшего аналога (масла Б-3В) следует отметить, что в упомянутой колонке приведены характеристики смазочного масла для вертолетов по авт. св. SU № 120626, которое в первоначальных материалах заявки было указано заявителем в качестве ближайшего аналога, однако, это не касается существа рассматриваемого вопроса и не является основанием для признания изобретения по оспариваемому патенту не соответствующим условию

охраноспособности "промышленная применимость".

Из вышеизложенного следует, что осуществить данное изобретение - получить смазочное масло можно, согласно сведениям, содержащимся в описании к оспариваемому патенту, и потенциально возможно его использовать для редукторов летательных аппаратов. Следовательно, для специалиста в данной области техники не вызывает сомнений возможность реализации указанного назначения, следовательно, изобретение по оспариваемому патенту может быть использовано в качестве смазочного масла соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, в возражении отсутствуют основания для признания изобретения по оспариваемому патенту не соответствующим условию охраноспособности "промышленная применимость".

В отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" следует отметить, что возражение содержит утверждение о том, что масло Б-3В было изготовлено ЗАО "Завод имени Шаумяна и поставлено Министерству обороны, ФСБ, МВД и МЧС России, однако, в возражении отсутствуют документы, подтверждающие факт его производства и реализации, а также не содержится материалов, подтверждающих состав, производимого ЗАО "Завод имени Шаумяна" масла.

Так, сертификат соответствия [1] подтверждает возможность легального распространения масла синтетического Б-3В производства ЗАО "Завод имени Шаумяна" на территории Российской Федерации, однако, в данном документе не раскрыт состав упомянутого масла. Диплом [2] также не содержит сведений о составе масла синтетического Б-3В. Справочник [6] содержит общие сведения о маслах для турбореактивных двигателей, однако, конкретные составы масел не раскрыты в данном справочнике.

Таким образом, в возражении отсутствуют основания для признания изобретения по оспариваемому патенту не соответствующим условию охраноспособности "новизна".

Что касается несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень, то возражение не содержит доводов, обосновывающих несоответствие изобретения по оспариваемому патенту вышеуказанному условию охраноспособности.

Что касается оценки возможности достижения технического результата, то в соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков, при известности их как таковых из уровня техники, на технический результат не требуется, если указанный заявителем технический результат не достигается. Однако, отсутствие достижения технического результата не является основанием для признания изобретения не соответствующим условию охраноспособности "изобретательский уровень".

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.10.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2322481 оставить в силе.