

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 ООО "КВАЛИТЕТ-АВИА" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2322481, поступившее в палату по патентным спорам 25.12.2008, 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-гидроксibenзопропановой 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	остальное."

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям охраноспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

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

- Копия ТУ 38.101295 – 85 "Масло синтетическое Б-3В", со сроком введения 01.07.1985 до 01.07. 1990 (далее - [1]);
- Копия ГОСТа 23797-79 "Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла", М., Государственный комитет СССР по стандартам, Издательство стандартов, 1979 (далее – [2]);
- Копия ГОСТа 20502-75 "Масла и присадки к ним", М., Государственный комитет СССР по стандартам, с датой введения 01.11.1989 (далее – [3]);
- Копия титульного листа ГОСТа 23175-78 "Масла смазочные" , М., Издательство стандартов, 1978, со сроком действия с 01.01.1980 до 01.01.1996 (далее [4]);
- Копия экспертного заключения ОАО "ВНИИ НП" от 27.11.2008 (далее – [5]);
- Копия письма ОАО "Климов" № 700/764/1711 от 10.11.2008 (далее – [6]);

- Копия письма ЗАО "НК Авиасинтез" № 700/135 от 28.04.2008 (далее – [7]).

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

По мнению лица, подавшего возражение, масло, производимое ЗАО "НК Авиасинтез", директором которого является патентообладатель, производит масло не по оспариваемому патенту, а именно: в производимом масле ЗАО "НК Авиасинтез" в качестве антиокислительной присадки используют смесь C_7 - C_9 алкильных эфиров 3,5 - бис(1,1 - диметилэтил) – 4 – гидрокарбоксии-бензолпропановой кислоты, а в формуле оспариваемого патента содержится признак – " в качестве антиокислительной присадки используют C_7 - C_9 алкиловый эфир 3,5 - бис(1,1 - диметилэтил) – 4 – гидрокарбоксиибензолпропановой кислоты".

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, масло, производимое ЗАО "НК Авиасинтез" в качестве антикоррозионной присадки содержит смесь двух химических веществ: 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 формула оспариваемого патента содержит признак: "ингибитор коррозии - N,N – бис(2-этилгексил)-4-метил-1 Н – бензотриазол-1-метиламин".

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что масло, производимое ЗАО "НК Авиасинтез" в качестве антиокислительной добавки содержит бис(4-(1,1.3.3- тетраметилбутил)фенил) амин, в то время как формула оспариваемого патента содержит признак "замещенный дифениламин бис[4-(1,1.3.3- тетраметилбутилфенил) амин".

Таким образом, поскольку ЗАО "НК Авиасинтез" выпускается смазочное масло иного состава, лицо, подавшее возражение, считает, что

изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию охраноспособности "промышленная применимость",

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" в возражении отмечено следующее.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что патентообладатель изобретения по оспариваемому патенту называет маслом Б-3В как смазочное масло по оспариваемому патенту, так и масло, известное из ближайшего аналога.

В возражении отмечено, что масло Б-3В серийно производилось с 50х годов XX века. В связи с прекращением в 90-х годах производства отечественного пентаэритритового эфира СЖК С₅-С₉, в 2003-2004 годах в целях возобновления производства масла Б-3В ООО "Квалитет- Авиа" был подобран аналог пентаэритритового эфира СЖК С₅-С₉, производимый рядом зарубежных фирм, а также подобраны производимые и широко применяемые как в России, так и за рубежом антиокислительные присадки и присадки ингибиторов коррозии (Irganox L-135, Irganox L-01, Irgamet-39). В 2004 году ООО "Квалитет- Авиа" было изготовлено, испытано и поставлено на производство масло Б-3В модифицированного состава, которое по своему качеству полностью соответствует ТУ [1] и находится на уровне ранее производимого масла Б-3В.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна".

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень", сводятся к следующему:

- в описании изобретения к оспариваемому патенту представлена "недостоверная информация" как о ближайшем аналоге, так и самом изобретении;

- указанный в описании изобретения к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в улучшении антикоррозионных свойств масла при 200⁰ С и испаряемости при 250⁰ С, не доказан, что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждено экспертным заключением [5];

- по мнению лица, подавшего возражение, ГОСТ [2] предписывает оценивать термоокислительную стабильность масла при 200⁰ С в течение 50 часов, а не антикоррозионные свойства, которые приведены в табл. 2 описания к оспариваемому патенту, кроме того, вышеуказанным ГОСТом [2] измерение такого показателя, как испаряемость, не предусмотрено;

- приведенные в описании оспариваемого патента сведения о масле Б-3В, указанном заявителем в качестве ближайшего аналога, не могут характеризовать масло Б-3В по ТУ [1].

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 следующее:

- в возражении отсутствует анализ несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень", а "отсутствие технического результата не является основанием для признания патента на изобретение недействительным";

- в возражении при анализе несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" отсутствуют доводы, касающиеся возможности реализации назначения изобретения, а также наличия в описании средств и методов для реализации изобретения, при этом, доводы возражения о несоответствии изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость" обосновываются тем, что масло, производимое ЗАО "Авиасинтез" не

соответствует маслу по оспариваемому патенту, масло, производимое ЗАО "Авиасинтез" обладает низким качеством и не имеет преимуществ перед маслом В-3В, указанным в качестве ближайшего аналога;

- по мнению патентообладателя, вышеприведенные доводы не доказывают невозможность реализации изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" в отзыве патентообладателя отмечено, что возражение содержит лишь бездоказательное утверждение о том, что масло Б-3В на основе пентаэритритового эфира с использованием антиокислительных присадок и присадок ингибиторов коррозии было изготовлено, испытано и поставлено на производство ООО "Квалитет-Авиа" в 2004 году, при этом, в возражении отсутствуют документы, подтверждающие факт его производства и реализации, а также материалы, подтверждающие состав производимого с 2004г ООО "Квалитет-Авиа" масла.

На основании вышеприведенных доводов патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту всем условиям охраноспособности.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

- Копия письма ООО "ВинХимКолор" вх.№ 82 от 16.02.2009 (далее – [8]);
- Копия письма ООО "ВинХимКолор" вх.№ 20 от 19.01.2009 (далее – [9]);
- Копии листов, содержащих информацию о добавке IRGAMET 39, полученных по факсу 15.02.2009 (далее – [10]).
- Копия письма ИОХ РАН от 20.01.2009 (далее – [11]);
- Копия письма МГУ исх. № 23-3/214 от 24.02.2009 (далее – [12]).

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 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 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 подпункту (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 нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для сведений о техническом средстве, ставших 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.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 08.06.2009 лицо, подавшее возражение, уточнило мотивы возражения, указав в качестве единственного основания для признания оспариваемого патента недействительным - несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость".

Анализ представленных документов показал, что заключение [5], письма [6], [8] - [9], [11] - [12] не могут быть приняты во внимание, поскольку они подписаны лицами, не назначенными судом для проведения независимой экспертизы.

Информационные листы [10] также не могут быть приняты для анализа, поскольку, информационные листы, как таковые, не являются общедоступным источником информации.

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 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 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).

Относительно 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.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что масло, производимое ЗАО "НК Авиасинтез" имеет иной состав, чем масло по оспариваемому патенту, а также то, что данное масло имеет низкое качество, не является основанием для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию охраноспособности "промышленная применимость".

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 первичных 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 указанное масло можно, согласно описанным средствам и методам, и потенциально возможно его использовать для редукторов летательных аппаратов. Следовательно, для специалиста в данной области понятно, что реализовать указанное назначение можно, а, 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".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2322481 оставить в силе.