

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Староверова Николая Евгеньевича (далее – заявитель), поступившее 19.12.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010115458/04, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Гидравлическая жидкость» с приоритетом от 19.04.2010, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 11.04.2011, в следующей редакции:

«Гидравлическая жидкость, состоящая из жидкого металла, отличающаяся тем, что содержит смазочную жидкость.»

При вынесении решения Роспатента от 18.11.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данный вывод аргументирован известностью из уровня техники на

дату подачи заявки технических решений, описанных в следующих источниках информации:

- авторское свидетельство СССР № 87532, 10.05.1949 (далее – [1]);
- Хаттон Р.Е., Жидкости для гидравлических систем / Пер. с англ. под ред. В.В. Вайнштока. – М., Л.: Химия, 1965. страницы 158-162, 317-318 (далее – [2]);

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель, мотивируя неправомерность данного решения, указывает следующее.

По мнению заявителя, в результате применения в заявленном изобретении смазочной жидкости «... имеется иной технический результат ...» в отличие от ее применения по своему основному назначению.

Заявитель выражает согласие с тем, что «... гидравлическая жидкость уже является смазочной ...». Однако отмечает, что ранее «... смазочная жидкость не использовалась для смазки между твердой поверхностью и другой жидкостью ...», а также «... не использовались две несмешивающихся смазочных жидкости ...». Указанное, по мнению заявителя, позволит обеспечить «... уменьшение общего трения и износа ...».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.04.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и

их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным

образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше уточненной формуле изобретения, представленной заявителем 11.04.2011.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

В авторском свидетельстве [1] представлены сведения о возможности использования в качестве гидравлической жидкости ртути, т.е., как и в заявленном изобретении, жидкого металла.

Отличие заявленного технического решения от описанного в авторском свидетельстве [1] заключается в том, что гидравлическая жидкость дополнительно содержит смазочную жидкость.

Следует отметить, что в материалах заявки состав смазочной жидкости не раскрывается. При этом из источника информации [2] (см., например, табл.V.1) известно, что гидравлические жидкости сами по себе обладают смазочными свойствами. Дополнительно можно отметить, что на странице 163 источника информации [2] указывается на возможность добавления к гидравлическим жидкостям различных присадок, в т.ч. и улучшающих смазочную способность.

Таким образом, в заявленном изобретении известная из авторского свидетельства [1] гидравлическая жидкость дополнена присадкой, повышающей смазочную способность. При этом возможность подобного дополнения известна из источника информации [2]. Влияние такого дополнения на возможность получения технического результата, указанного в возражении и заключающегося в уменьшении трения и износа, очевидным образом следует для специалиста из семантического содержания термина – «смазочная жидкость» (см., например, словарную статью «смазка» стр.495 Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000). В этой связи следует отметить, что в описании к заявленному изобретению какой-либо другой техникий результат не указан.

Также ни в возражении, ни в описании заявки не приведено сведений, свидетельствующих об обеспечении посредством добавления смазочной

жидкости неопределенного состава указанного в возражении эффекта, заключающегося в отсутствии ее смещения с гидравлической жидкостью.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит оснований для признания заявленного изобретения соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности всех признаков заявленной формулы и возможности получения технического результата из технических решений, описанных в источниках информации [1] и [2].

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2011, решение Роспатента от 18.11.2011 оставить в силе.**