

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2569895, поступившее 23.12.2016 от АО «ВНИИ НП» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2569895 на изобретение «Композиция синтетического масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей» выдан по заявке № 2015105904/04 с приоритетом от 20.02.2015 на имя ООО «Инженерная смазочная компания «МИСКОМ» со следующей формулой:

«Композиция синтетического масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей, содержащая фторсилоксановую жидкость с трифторпропильным радикалом и кремнийорганическую присадку, отличающаяся тем, что представляет собой раствор капроната железа в олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановой жидкости с содержанием капроната железа 0,35-0,6% масс, с содержанием в композиции в целом собственно железа 0,01-0,06% масс.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи,

требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В возражении указано:

- признак формулы по оспариваемому патенту «представляет собой раствор капроната железа в олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановой жидкости с содержанием капроната железа 0,35-0,6% масс, с содержанием в композиции в целом собственно железа 0,01-0,06% масс» выражен так, что не представляется возможным четко определить, относится ли он к кремнийорганической присадке либо к композиции синтетического масла (далее – довод [1]);

- композиция, в которой в качестве присадки используют раствор капроната железа в олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановой жидкости, не сможет обладать высокотемпературными (до 300° С) свойствами ввиду того, что капронат железа при высоких температурах будет окисляться с образованием продуктов, нерастворимых в силоксановых жидкостях (далее – довод [2]);

- признаками композиции, содержащимися в описании и формуле по оспариваемому патенту, не достигается указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат (далее – довод [3]);

- в том виде, как композиция охарактеризована в описании и формуле по оспариваемому патенту, нельзя изготовить высокотемпературное масло с заданными свойствами (далее – довод [4]).

Также в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют примеры приготовления и испытания композиции масла (далее – довод [5]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 17.03.2017 и 03.05.2017 поступили отзывы на указанное возражение.

По мнению патентообладателя, документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дату её подачи, содержатся сведения,

раскрывающие сущность изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, а также подтверждающие достижение указанного в данном описании технического результата.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.02.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

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

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение, в частности, должна содержать:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным,

если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3.(4) Регламента ИЗ для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структура композиции;
- структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

В соответствии с пунктом 10.8.(2) Регламента ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею

изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с пунктом 10.8.(3) Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

Необходимо подчеркнуть, что в описании к оспариваемому патенту указаны следующие технические результаты:

- снижение себестоимости композиции синтетического масла;
- создание композиционного масла, обладающего устойчивыми свойствами в широком диапазоне температур.

Однако, результат, заключающийся в снижении себестоимости композиции синтетического масла, не представляет собой характеристику технического эффекта (см. Большая Советская Энциклопедия. Москва. Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия». 1955. Том 38. стр. 401).

С учетом вышеизложенного следует отметить, что существенность признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту анализировалась относительно технического результата, заключающегося в создании композиционного масла, обладающего устойчивыми свойствами в широком диапазоне температур.

Относительно довода [1] необходимо отметить следующее.

Согласно описанию и формуле по оспариваемому патенту можно однозначно констатировать, что признак «представляет собой раствор капроната железа в олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановой жидкости с содержанием капроната железа 0,35-0,6% масс, с содержанием в композиции в целом собственно железа 0,01-0,06% масс» относится к композиции в целом, а не к кремнийорганической присадке.

Относительно доводов [2] – [5] необходимо отметить следующее.

В возражении отсутствуют сведения из уровня техники, подтверждающие, что капронат железа при высоких температурах будет окисляться с образованием продуктов, нерастворимых в силоксановых жидкостях и, следовательно, композиция, в которой в качестве присадки используют раствор капроната железа в олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановой жидкости, не сможет обладать высокотемпературными (до 300° С) свойствами.

В возражении отсутствуют доводы, подтверждающие мнение подавшего его лица о том, что:

- признаками композиции, содержащимися в описании и формуле по оспариваемому патенту, не достигается указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат;

- в том виде, как композиция охарактеризована в описании и формуле по оспариваемому патенту, нельзя изготовить высокотемпературное масло с заданными свойствами.

В то же время, с учетом сведений, содержащихся в описании к оспариваемому патенту, а именно: «Для достижения поставленной цели заявляется Композиция синтетического масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей, содержащая фторсилоксановую жидкость с трифторпропильным радикалом и кремнийорганическую присадку; которая представляет собой раствор капроната железа в олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановой жидкости с содержанием в капроната железа

0,35-0,6% масс, с содержанием в композиции в целом собственно железа 0,01-0,06% масс.

В качестве фторсилоксановой жидкости применен, например, фторсилоксановый состав с трифторпропильным радикалом, промышленно выпускаемый с 1967 года, в частности, под наименованием «Жидкость 161-44».

Для создания композиции синтетического масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей по изобретению используют олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановую жидкость на основе раствора капроната железа. При этом использование капроната железа в составе и обеспечивает лучшие свойства масла, без изменения по смазывающим свойствам, что, в частности, обеспечивает повышение стабильности смазки при длительных нагрузках, т.е. при высоких температурах сохраняет свои свойства длительное время при эксплуатации в стандартных рабочих условиях. Состав биметальной кремнийорганической присадки, например, «Иноксил ФК» включает капронат железа (ксилольный раствор); ацетилацетонат меди (ксилольный раствор) и жидкость 161-44М. В ходе специально проводимых испытаний различных композиций смазки, экспериментально был установлен оптимальный химический состав, в котором присутствуют только фторсилоксановая жидкость с трифторпропильным радикалом и капронат железа. Таким образом был выявлен лучший состав жидкости, который имеет термоокислительную стабильность при температурах до 300°C, и к тому же, вследствие исключения ряда компонентов, снижается себестоимость конечной композиции.

Использование в заявляемом составе в качестве кремнийорганической присадки капроната железа позволяет достичь заявляемых технических результатов, а именно снижение себестоимости композиции синтетического масла, и в то же время обладающего высокостабильными свойствами в широком диапазоне температур.», можно согласиться с мнением

патентообладателя в том, что в описании к оспариваемому патенту содержатся следующие сведения:

- о причинно-следственной связи между признаками формулы и указанным в данном описании техническим результатом (см. пункты 10.7.4.3.(1.1) и 10.7.4.5 Регламента ИЗ);

- о количественном и качественном составе композиции (см. пункт 10.7.4.3.(4) Регламента ИЗ);

- о возможность получения при осуществлении композиции указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата в результате проведения экспериментов, принятых в данной области техники (см. пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ).

Также необходимо отметить, что формула изобретения по оспариваемому патенту полностью основана на описании и содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата (см. пункты 10.8.(2) и 10.8.(3) Регламента ИЗ).

Следовательно, можно сделать вывод, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дату её подачи, соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дату её подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:



**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2016,  
патент Российской Федерации на изобретение № 2569895 оставить в  
силе.**