

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2569895, поступившее 29.06.2017 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 изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», а также 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.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2357979, опубликован 10.06.2009 (далее – патент [1]);
- выдержка из ТУ 38.101657-85, введены в 1985 г. (далее – документ [2]);
- стандарт организации ОАО «ВНИИ НП» СТО 11605031-061-2012, введен в 2012 г. (далее – документ [3]).

В возражении указано:

- композиция по оспариваемому патенту содержит в своем составе соль металла, а именно капронат железа, который, в свою очередь, обладает плохой растворимостью в полиорганосилоксанах (далее – довод {1});
- невозможно реализовать указанное в оспариваемом патенте назначение - использование «раствора капроната железа в силоксановой жидкости» в качестве «композиции масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей», т. к. «композиция» из-за плохой растворимости капроната железа в силоксановой жидкости будет представлять собой мутную суспензию, а ТУ (документ [2]) на масло аналогичного назначения регламентирует показатель «внешний вид» как однородную прозрачную жидкость от темно-желтого до темно-коричневого цвета (далее – довод {2}).

Также в возражении отмечено, что лицом, подавшим возражение, была проведена работа по воспроизведению композиции по оспариваемому патенту, в которой определялось время гелирования (застывания (см. Новый

политехнический словарь. А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 101)) при температуре 300° согласно испытаниям по документу [3]. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что растворение капроната железа во фторсилоксановой жидкости 161-44 не происходило при комнатной температуре, а происходило при повышении температуры с образованием мутной суспензии (частичное растворение с быстрым выпадением в осадок или всплытием (см. Новый политехнический словарь. А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 520)) до конца проведения испытаний. Полученные результаты говорят о том, что время гелирования композиции по оспариваемому патенту составило 18,5 часов, а неингибированной жидкости 161-44 составило 11,5 часов (далее – сравнительный пример [А]). При этом следует отметить, что фторсилоксановая жидкость 161-44 входит в состав фторсилоксановой жидкости 161-44М (отличается содержанием Y-трифторпропильного радикала). В свою очередь, фторсилоксановая жидкости с Y-трифторпропильным радикалом (марка 161-44М) согласно описанию к оспариваемому патенту является наиболее близким аналогом композиции по оспариваемому патенту.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 15.09.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

По мнению патентообладателя, в документах 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 показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Также 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.

Согласно пункту 10.7.4.5.(2) Регламента ИЗ если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается

способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения. Если ингредиент композиции выражен в виде группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то приводятся примеры композиций, содержащих химические соединения с разными по химической природе радикалами с подтверждением возможности реализации указанного назначения. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

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.

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента 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 (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

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

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретения по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его формуле следующим образом – «Композиция синтетического масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей».

Следует согласиться с доводами патентообладателя, что изобретение может быть осуществлено специалистом в данной области техники с использованием описания к оспариваемому патенту. В описании (см. стр. 2, 3) к оспариваемому патенту содержится информация о том, каким образом может быть осуществлено изобретение по независимому п. 1 формулы по оспариваемому патенту: «Для создания композиции синтетического масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей по изобретению используют олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановую жидкость на основе раствора капроната железа... 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».

Относительно довода {1} необходимо отметить, что специалисту в данной области техники широко известно применение капроната железа при синтезе присадок для полиорганосилоксановых жидкостей для повышения термической и термоокислительной стабильности смазочных материалов (см., например, «Химия и технология присадок к маслам и топливам». А.М. Кулиев. Ленинград. Издательство «Химия». 1985. Издание 2-е. стр. 162-163), что, в свою очередь, подтверждает растворимость капроната железа в полиорганосилоксанах без образования суспензии.

Относительно довода {2} следует подчеркнуть, что согласно описанию и независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту капронат железа входит в состав кремнийорганической присадки для обеспечения лучшего свойства синтетического масла, а синтетическим маслом для теплонапряженных газотурбинных двигателей, в свою очередь, является фторсилоксановая жидкость с трифторпропильным радикалом.

Таким образом можно сделать вывод, что наличие в составе композиции по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту синтетического масла (фторсилоксановая жидкость с трифторпропильным радикалом) обеспечивает реализацию назначения изобретения по оспариваемому патенту.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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) (см. пункт 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ).

Констатируя вышеизложенное 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.

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.

Необходимо обратить внимание, что приведенный в возражении сравнительный пример [А] подтверждает сделанные выше выводы относительно условию патентоспособности «промышленная применимость», а также относительно раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Следует отметить:

- патент [1] приведен для сведений;
- сведения, содержащиеся в документе [3], как было указано выше, были использованы для проведения сравнительного примера [А], а сам документ [3] приведен для сведений.

Относительно документа [2] необходимо подчеркнуть, что требования к данному документу установлены ГОСТом 2.114-70 («Настоящий стандарт устанавливает единые правила построения, изложения и оформления технических условий на изделия, материалы, вещества и другую продукцию

всех отраслей народного хозяйства.»)) и относятся только к маслу синтетическому ВТ-301, и, в свою очередь, не относятся к композиции по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость», а также 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 29.06.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2569895 оставить в силе.