

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.10.2011 от компании РПЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 08.04.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2008138476/04, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Композиция охлаждающего агента", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 09.02.2011, в следующей редакции:

«1. Неогнеопасная композиция охлаждающего агента, состоящая из гидрофторуглеродного компонента, состоящего из:

R134a	25-10% по весу
R125	30-79,9%по весу
R143a	10-30% по весу

и углеводородной добавки, которая находится в количестве 0,6-4% по весу и состоит из 2-метилпропана.

2. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	25-10% по весу
R125	46-74,7% по весу
R143a	15-25% по весу

и 2- метилпропана в качестве углеводородной добавки, которая находится в количестве 0,3-4% по весу.

3. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	14-17% по весу
R125	71,4-59,2% по весу
R143a	14-20% по весу
2-метилпропан	0,6-4% по весу

4. Композиция охлаждающего агента по п.1, где гидрофторуглеродный компонент состоит из:

R134a	14-16% по весу
R125	60,2-69,2% по весу
R143a	16,2-19,8% по весу

5. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	16% по весу
R125	63% по весу
R143a	18% по весу
2-метилпропан	3% по весу;

6. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	15,7-16,5% по весу
R125	63% по весу
R143a	18% по весу
2-метилпропан	3,3-2,5% по весу

7. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	16-15,9% по весу
R125	64-65% по весу
R143a	18-16% по весу
2-метилпропан	2-3,1% по весу

8. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	15,7-16,5% по весу
R125	65% по весу
R143a	16% по весу
2-метилпропан	3,3-2,5% по весу

9. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	15,7-16,5% по весу
R125	67% по весу
R143a	14% по весу
2-метилпропан	3,3-2,5% по весу

10. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из одной из следующих композиций:

(i)	R134a	15,7% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу

	2-метилпропан	3,3% по весу;
(ii)	R134a	15,8% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	3,2% по весу;
(iii)	R134a	15,9% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	3,1% по весу;
(iv)	R134a	16% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	3% по весу;
(v)	R134a	16,1% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	2,9% по весу;
(vi)	R134a	16,3% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	2,7% по весу;
(vii)	R134a	16,4% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	2,6% по весу;

(viii)	R134a	16,5% по весу
	R125	63% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	2,5% по весу;
(ix)	R134a	16% по весу
	R125	64% по весу
	R143a	18% по весу
	2-метилпропан	2% по весу;
(x)	R134a	15,7% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	3,3% по весу;
(xi)	R134a	15,8% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	3,2% по весу;
(xii)	R134a	15,9% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	3,1% по весу;
(xiii)	R134a	16% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	3% по весу;
(xiv)	R134a	16,1% по весу

	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	2,9% по весу;
(xv)	R134a	16,2% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	2,8% по весу;
(xvi)	R134a	16,3% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	2,7% по весу;
(xvii)	R134a	16,4% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	2,6% по весу;
(xviii)	R134a	16,5% по весу
	R125	65% по весу
	R143a	16% по весу
	2-метилпропан	2,5% по весу;
(xix)	R134a	15,7% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	3,3% по весу;
(xx)	R134a	15,8% по весу
	R125	67% по весу

	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	3,2% по весу;
(xxi)	R134a	15,9% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	3,1% по весу;
(xxii)	R134a	16% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	3% по весу;
(xxiii)	R134a	16,1% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	2,9% по весу;
(xxiv)	R134a	16,2% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	2,8% по весу;
(xxv)	R134a	16,3% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	2,7% по весу;
(xxvi)	R134a	16,4% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу

	2-метилпропан	2,6% по весу;
(xxvii)	R134a	16,5% по весу
	R125	67% по весу
	R143a	14% по весу
	2-метилпропан	2,5% по весу.

11. Композиция охлаждающего агента по п.1, состоящая из:

R134a	10-25% по весу
R125	74,7-46% по весу
R143a	15-25% по весу
2-метилпропан	0,3-4% по весу

12. Композиция охлаждающего агента по п.1, которая при наличии утечки при условиях, определенных Стандартом 34 ASHRAE, не генерируют жидкую или парообразную смесь с содержанием углеводорода более чем 4 вес.%.

13. Композиция охлаждающего агента по п.1, у которой весовой процент углеводорода меняется не более чем на 0,5% по весу при изотермической утечке паров при 23°C.

14. Композиция охлаждающего агента по п.1, применяемая в кондиционере или холодильной установке с минеральным или алкилбензоловым маслом, синтетическим углеводородным или синтетическим кислородсодержащим смазочным средством.

15. Композиция охлаждающего агента по п.1, применяемая в кондиционере или холодильной установке, в которой смазочное средство представляет собой смесь углеводородного и кислородсодержащего смазочных средств.

16. Композиция охлаждающего агента по п.1, применяемая в холодильной установке, в которой смазочное средство представляет собой смесь углеводородного и кислородсодержащего смазочных средств».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна".

В решении Роспатента отмечено, что из заявки WO 96/03473, опублик. 08.02.1996 (далее - [1]) известна композиция охлаждающего агента, которая может использоваться в кондиционерах или холодильных установках совместно с минеральным маслом или смазочным средством на основе алкилбензола, содержащая все признаки композиции охлаждающего агента по оспариваемому патенту.

В отказе Роспатента отмечено, что новизна такого объекта изобретения, как композиция, определяется качественным и количественным составом компонентов, а также назначением композиции. Предлагаемая и известная из заявки [1] композиции имеют одно и то же назначение – «композиция охлаждающего агента», качественный состав предлагаемой композиции идентичен качественному составу известной из заявки [1] композиции, а количественное содержание компонентов, в случае применения углеводородной добавки - 2-метилпропана, в количестве 1-4% по весу, входит в интервалы количественного содержания компонентов в известной композиции. При этом неогнеопасность предлагаемой композиции является свойством композиции, а не назначением, и данное свойство обусловлено комбинацией компонентов, входящих в состав композиции и диапазонами количественных соотношений компонентов.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил следующее:

- целью заявленного изобретения является создание неогнеопасной композиции охлаждающего агента, которая достигается «благодаря специфической комбинации компонентов в определенных количествах, которые обеспечивают неогнеопасность заявленной композиции»;

- документ [1] содержит общую информацию об охлаждающих агентах, включающих R134a, R125, R143a, и по меньшей мере одну углеводородную добавку, которой может быть изобутан (2-метилпропан);

- в документе [1] отсутствуют сведения об использовании 2-метилпропана в количественном соотношении 0,3-4% по весу;

- в документе [1] отсутствуют сведения о том, что известная из данного документа композиция является неогнеопасной;

- интервалы количественных соотношений компонентов, раскрытые в заявке [1], являются очень «широкими для того, чтобы направить должным образом специалиста в данной области получить заявленное изобретение, которое представляет собой специфическую, с доказанными на практике свойствами композицию, определенную узкими диапазонами или специфическим процентным соотношением компонентов, которая демонстрирует улучшения, полученные по сравнению с решениями уровня техники»;

- композиция должна быть огнестойкой в наихудшем случае фракционирования, т.е. во время утечки из контейнера, содержащего смесь, выходящий пар не должен воспламеняться на любых этапах утечки, а жидкость и пар, оставшийся в контейнере, также не должны воспламеняться на всех этапах, поэтому все горючие компоненты не должны быть слишком летучими или оставаться в контейнере во время утечки;

- любые изменения в пропорциях гидрофторуглеродов, выходящие за пределы заявленных диапазонов, могут привести к потере свойств, в том числе к повышению огнеопасности заявленной композиции.

От лица, подавшего возражение, 15.03.2012 поступило дополнение к возражению с приложенной к нему уточненной формулой изобретения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (05.03.2007), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила ИЗ), и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ, пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.3. Правил ИЗ название изобретения должно быть кратким и точным. Название изобретения, как правило, характеризует его назначение.

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 патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из описания к заявке [1] известна композиция охлаждающего агента, состоящая из гидрофторуглеродного компонента, включающего: R 134a от 1 до 60 вес %, R 125 от 10 до 80 вес.%, R 143a от 10 до 70 вес.% и углеводорода – изобутана (2-метилпропана) в количестве 1-10 вес.%. При этом данная композиция предназначена для использования в системах кондиционирования воздуха или холодильных установках совместно со

смазочными средством типа минерального масла или алкилбензола. Кроме того, в описании к заявке [1] содержатся сведения о том, что одним из преимущественных требований к композициям охлаждающего агента является их невоспламеняемость.

Что касается указания в качестве родового понятия в формуле изобретения - «неогнеопасная композиция охлаждающего агента», то функциональным назначением заявленного предложения является «композиция охлаждающего агента», а указание на неогнеопасность композиции охлаждающего агента является признаком, отражающим свойство композиции.

Здесь следует отметить, что новизна такого объекта изобретения, как композиция, определяется качественным и количественным составом компонентов, а также назначением композиции. Предлагаемая и известная из заявки [1] композиции имеют одно и тоже назначение – композиция охлаждающего агента, качественный состав предлагаемой композиции идентичен качественному составу известной композиции, а количественные соотношения компонентов заявленной композиции (R 134a 10-25 % по весу, R125 30-79,9 % по весу, R143a 10-30 % по весу, 2-метилпропан 0,3-4 % по весу), входят в интервалы количественных соотношений компонентов известной композиции охлаждающего агента (R 134a 1-60 % по весу, R125 10-80 % по весу, R143a 10-70 % по весу, 2-метилпропан 1 – 10% по весу) в части 1-4% по весу 2-метилпропана.

Что касается признака, указывающего на неогнеопасность заявленной композиции охлаждающего агента, то данная характеристика является свойством композиции, обусловленным составом компонентов и их количественным соотношением. А поскольку заявленная композиция имеет то же качественный состав, что и известная композиция, а количественные соотношения в части 1-4% по весу 2-метилпропана заявленной композиции

находятся внутри интервала количественных соотношений известной композиции (при этом совпадает назначение и область использования композиций – охлаждающий агент для использования в кондиционерах или холодильных установках с минеральным маслом или смазочными средствами), то признак «неогнеопасная» присущ известной композиции. Подтверждением этому служат содержащиеся в описании к заявке [1] сведения о том, что свойство невоспламеняемости (неогнеопасности) является преимущественным свойством композиций охлаждающих агентов для систем кондиционирования и холодильных установок, т.е. данное свойство должно быть присуще всем композициям охлаждающего агента для систем кондиционирования.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Относительно доводов, изложенных в «особом мнении», поступившем 29.03.2012, и касающихся того, что известная и предложенная композиции охлаждающего агента соотносятся между собой по принципу «уже-шире», а «целью заявленного изобретения является создание неогнеопасной композиции охлаждающего агента, которая может полностью применяться для замены R22 в новом и существующем оборудовании, при этом... новая смесь должна иметь подходящую холодопроизводительность и быть применимой в системах охлаждения и кондиционирования воздуха», можно отметить следующее.

В описании к заявке [1] раскрыты композиции охлаждающего агента, целью разработки которых являлась замена в композициях охлаждающего агента для систем кондиционирования и в холодильных установках хлордифторметана (R22) и азеотропной смеси

хлордифторметана и хлорпентафторэтана (R115). При этом в указанных композициях используются гидрофторуглеродные компоненты взамен полностью или частично галогенизированных хлорфторуглеродных компонентов, таких как R11, R22, R115, и композиции, известные из описания к заявке [1], применяются именно в системах кондиционирования и холодильных установках. Вместе с тем, как показано выше в настоящем заключении, композиции, известной из описания к заявке [1], присущи все признаки заявленной композиции.

Что касается уточненной формулы, представленной заявителем в дополнении к возражению, поступившему 15.03.2012, то данная формула была рассмотрена коллегией палаты по патентным спорам. При этом было установлено, что внесенные изменения не могут изменить сделанного выше вывода о том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «новизна». Так, в независимом пункте 1 уточненной формуле изобретения заявитель изменил количественные соотношения компонентов композиции (R 134a 14-16 % по весу, R125 62-69,2 % по весу, R143a 16,2-19,8 % по весу, 2-метилпропан 0,3-4 % по весу), но они по-прежнему попадают в интервал количественных соотношений компонентов известной из заявки [1] композиции (R 134a 1-60 % по весу, R125 10-80 % по весу, R143a 10-70 % по весу, 2-метилпропан 1 – 10% по весу). Кроме того, заявитель в уточненной формуле изобретения в качестве родового понятия указал «неогнеопасная композиция охлаждающего агента для применения в системах охлаждения и кондиционирования воздуха». При этом, как показано выше в настоящем заключении, известная из заявки [1] композиция охлаждающего агента предназначена также для систем кондиционирования и охлаждения воздуха.

Здесь целесообразно отметить, что зависимые пункты 2-11 формулы заявленного предложения относятся к композиции

охлаждающего агента, имеющего тот же качественный состав, что и композиция по независимому пункту 1 формулы, а интервалы количественных соотношений компонентов находятся внутри интервалов композиции по независимому пункту 1 данной формулы, которая известна из заявки [1].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам в устной форме представителю заявителя было предложено воспользоваться своим правом на корректировку формулы, однако, новая редакция формулы не была представлена.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.04.2011 оставить в силе.