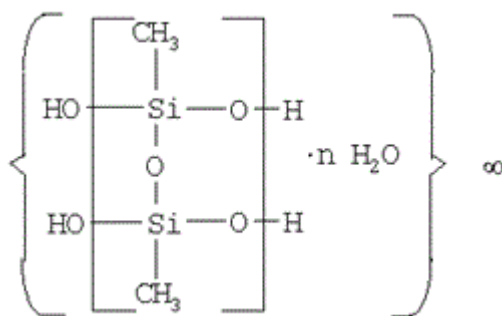


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 Приватного акционерного общества «ЭКОЛОГООХРАННАЯ ФИРМА «КРЕОМА-ФАРМ», Украина (далее – лицо, подавшее возражение,) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2293744, поступившее 08.04.2016, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2293744 на группу изобретений «Адсорбент и способ его получения» выдан по заявке №2005140169/04 с приоритетом от 22.12.2005 на имя ООО «ЭСФАРМ». Согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору от 14.11.2013 № РД0135749 Биолайн Фармасьютикал АГ, Швейцария является приобретателем исключительного права (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Адсорбент, представляющий собой нелинейный продукт поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат



, где n от 88 до 98.

2. Способ получения адсорбента по п.1, заключающийся в том, что приводят во взаимодействие 19-20 частей щелочного раствора диоксиметилкремниевокислого натрия (ДОМКН) плотностью 1,16-1,19 г/см³ с 6 частями серной кислоты плотностью 1,195-1,205 г/см³ при перемешивании при температуре от 0°C до +5°C до созревания целевого продукта, в полученную смесь добавляют воду, перемешивают и измельчают полученный продукт, после чего, в образовавшуюся суспензию вновь добавляют воду и отстаивают ее для осаждения продукта на дно, надосадочную жидкость удаляют декантацией, повторяют добавление воды, отстаивание и декантацию для полного удаления ДОМКН, после чего полученный продукт промывают раствором серной кислоты до pH промывной воды 4,0, а затем водой до pH промывной воды от 5,0 до 7,0 с последующей сушкой».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

К возражению приложены следующие материалы:

- Адрианов К.А. Методы элементоорганической химии. Кремний. М. Наука, 1968, с.550-551, 602-606 (далее – [1]);
- Михайлов В.М. и др., Производство мономерных и полимерных кремний-органических соединений М. Химия, 1972, с.105-107 (далее – [2]);
- Адрианов К.А. и р., Технология элементоорганических мономеров и полимеров, М. Химия, 1973, с.171-184, 207-209 (далее – [3]);
- Слиякова И.Б. и др., Кремний-органические адорбенты. Получение, свойства, применение. Киев, Наукова Думка, 1988, с.14 (далее – [4]);
- патент RU 2111979, опубликованный 27.05.1998 (далее – [5]);
- патент RU 2254346, опубликованный 20.06.2005 (далее – [6]);
- Charles B. Hurd et al., Gels of methyl silconic acid. I. Metod of formation

and energy of activation., J. of colloid science, 11, 1956, p.15-20 (далее – [7]);

- Воронков М.Г. и др., Влияние способа получения на свойства полиметилсилсесквиоксана и его гидратированных форм. Журнал прикладной химии, т.22, вып.5, 23.07.1998 (далее – [8]);

- патент UA 39398, опубликованный 15.06.2001, (далее – [9]);

- заявка на европейский патент EP 0406911, опубликованная 09.01.1991, (далее – [10]).

По мнению лица, подавшего возражение, объект - вещество (адсорбент) по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту относится к химическому соединению с неустановленной химической структурой. Лицо, подавшее возражение, полагает, что исходный реагент - 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат, используемый для получения адсорбента, не известен из уровня техники и не известен способ его получения. При этом подчеркнуто, что «в описании к оспариваемому патенту не только не приводятся средства и методы для получения данного реагента, но также не раскрыт и способ, с помощью которого из указанного реагента получают адсорбент по пункту 1 формулы по оспариваемому патенту».

В возражении, со ссылкой на источники информации [1] и [3], подчеркивается, что указанный исходный реагент, являющийся моноорганодисилоксаном, не может иметь линейную структуру, раскрытую в пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, а только разветвленную, лестничную или циклолинейную.

Далее отмечено, что в способе по независимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту указан другой исходный реагент – щелочной раствор диоксиметилкремниевокислый натрий для получения адсорбента по пункту 1 формулы, «следовательно, способы получения конечного продукта разные».

Кроме того, в возражении указано, что ни из описания, ни из уровня техники известен исходный реагент - диоксиметилкремниевокислый

натрий с химической формулой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$ и плотностью в растворе 1,16-1,19 г/см³, используемый для получения адсорбента по независимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту. При этом подчеркнуто, что в ближайшем аналоге решения по оспариваемому патенту (см. патент [5]) термин «диоксимеилкремниевокислый натрий» не используется, а используется термин «метилсиликонат натрия», что свидетельствует, по мнению лица, подавшего возражение, о не идентичности указанных веществ. Далее, со ссылкой на источники информации [1], [2] и [3] отмечено, что «получение гелей метилкремниевой кислоты с использованием метилсиликоната натрия сомнительно, поскольку метилсиликонат натрия со структурой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$, хотя и раскрывается в источнике информации [7], однако сами разработчики не уверены в его структуре».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил 08.08.2016.

Для усиления своей позиции, патентообладатель приложил к отзыву следующие источники информации:

- Jyri K. Paulasaari et al. Preparation of Highly regular poly(10hydro-1,3,3,5,5-pentamethyltrisiloxane) and chemical modification by hydrosilylation, *Macromolecules*, 32, 1999, p.6574-6577 [далее- 11];
- Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения, М. Высшая школа, 1992, с.362 [далее- 12];
- ТУ 2439-003-14662377-2004 Метасил [далее- 13];
- Воронков М.Г. и др. Силиконовая связь. Новосибирск. Наука, 1976,с.135-136 [далее- 14];
- патент RU 2111979, опубликованный 27.05.1998 [далее- 15];
- Шевченко Ю.Н. Кремнийорганические сорбенты. Свойства и области применения. Энеросгель и комплексные препараты на его основе. М. Сборник работ по применению энтеросорбента Энеросгель в медицине. Часть 1, 2001 с.3-7. [далее- 16];
- патент ЕА 012985, опубликованный 26.02.2010 [далее- 17];

- автореферат диссертации «Синтез и исследование свойств смешанных адсорбентов цеолит-полиорганосилоксанов, Киев, 1973, с.3, 14-15. [далее- 18];

- комплект документации на поставки метилсиликоната натрия («метасил») [далее- 19].

В отзыве отмечено, что независимый пункт 1 формулы по оспариваемому патенту, описывает адсорбент и не относится к соединению неустановленной структуры, поскольку приведена структура самого адсорбента, а не реагента для его получения, как указано в возражении. Кроме того, в графическом виде показано расположение и последовательность связей между атомами химических элементов. Относительно присутствия в структурной формуле знака ∞ патентообладатель отмечает, что использование такого символа в подобных формулах носит традиционный характер и нашло свое применение в публикациях и патентах, например [16], [17]. Далее патентообладатель обращает внимание на то, что в пункте 1 формулы по оспариваемому патенту не идет речи о линейной структуре соединения, поскольку присутствует признак, непосредственно указывающий на то, что адсорбент действительно существует в нелинейной форме, а именно: является «нелинейным продуктом поликонденсации». Получение адсорбента раскрыто в описании к оспариваемому патенту. Теоретическая возможность получения мономера подтверждается сведениями, приведенными в источниках информации [12] и [13]. Возможность существования адсорбента по оспариваемому патенту, по мнению патентообладателя, косвенно подтверждается и исследованиями пространственно сшитых конденсационных структур гелей, раскрытых в источнике информации [15]. Подчеркнуто также, что рассчитанные и экспериментальные ИК-спектры обезвоженных гидрогелей, полученных по формуле оспариваемого патента, в которых проявляются валентные колебания групп Si-O(Si) совпадают с данными, полученными в источнике информации [9], представленном в возражении. Кроме того, адекватность

химического строения адсорбента доказывается и с использованием элементного анализа, результаты которого представлены в таблице 4 источника информации [1], также приведенного в возражении.

При этом патентообладатель не отрицает, что «из уровня техники не было известно ни вещество адсорбент 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилсилоксан полигидрат, ни способ получения по оспариваемому патенту до даты его приоритета».

В отношении исходного реагента, используемого для получения адсорбента по оспариваемому патенту – диоксимеилкремниевой кислоты натрий, в отзыве отмечено, что данное вещество известно в «широком употреблении» под наименованием метилсиликонат натрия. Об идентичности указанных веществ, свидетельствует идентичность химической структуры, описываемой формулой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$, а использование его для получения гелей метилкремниевой кислоты до даты приоритета оспариваемого патента изучалось в Институте физической химии АН УССР, о чем свидетельствует источник информации [19]. Кроме того, существование диоксимеилкремниевой кислоты натрия с химической формулой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$, подтверждается также и технической документацией на продукт Метасил [13], который соответствует веществу с формулой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$ и выпускается промышленным способом ООО «ТНК СИЛМА» с 2004 года, а также используется изготовителем препарата Энтеросгель (см. источник информации [19]).

В подтверждение существования щелочного раствора диоксимеилкремниевой кислоты натрия с химической формулой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$ в отзыве приведена отсылка на источник информации [15] описывающий процесс равновесной поликонденсации в щелочи, который при нужных условиях, можно обратить.

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

С учетом даты подачи заявки (22.12.2005), по которой был выдан

оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту, включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (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 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003, № 161, зарегистрированным Минюстом России 17.12.2003, рег. № 5334 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно п.19.5.1.(2) Правил ИЗ проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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.

Согласно п.19.5.1.(2) Правил ИЗ, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

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 (со ссылкой на пункт 3.2.4.5 Правил), 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.

Согласно п.19.5.1.(2) Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно п.3.2.4.5 (1) Правил ИЗ для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Согласно п.3.2.4.5 (4) Правил ИЗ для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штампы и т.п.), если это необходимо, если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

Согласно п.3.3.(2) Правил 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.

Согласно п.3.3.(3) Правил ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно п.3.3.(4) Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

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

Объектом изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту является вещество (адсорбент)- химическое соединение, а именно: «нелинейный продукт поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат», описываемое приведенной в формуле химической структурой, а также приемом способа его получения.

Объектом изобретения по независимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту является способ получения нелинейного продукта поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрата (адсорбента) по независимому пункту 1 формулы с установленной структурой.

Здесь следует констатировать, что возражение изначально построено, по крайней мере, на некорректной трактовке лицом, подавшим возражение, формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. Данное обстоятельство повлекло за собой ряд ошибочных доводов, приведенных в возражении. В частности, таких как «нелинейный продукт поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат не является конечным продуктом – адсорбентом, а является исходным реагентом». А также доводов о том, что «конечный продукт- адсорбент по

пункту 1 формулы по оспариваемому патенту получают разными способами с использованием разных исходных реагентов».

Анализ доводов возражения и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Как следует из описания к оспариваемому патенту и родового понятия, адсорбент может быть использован соответственно, в качестве сорбирующего агента для адсорбции различных веществ в химической, фармацевтической промышленности, в частности, при различных видах патологии желудочно-кишечного тракта.

При этом в описании к оспариваемому патенту приведены показатели адсорбционной активности, полученные спектрофотометрическим методом, в общеприменимом в данной области тесте по сорбированию красителей из водного раствора.

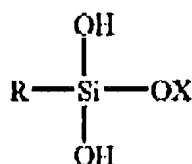
Структура адсорбента установлена как нелинейная, приведена в независимом пункте 1 формулы группы изобретений, раскрыта и проиллюстрирована в описании к оспариваемому патенту. Химическое строение полученного конечного соединения – адсорбента подтверждается его качественной реакцией на кремний и элементным анализом, приведенным в таблицах в описании к оспариваемому патенту, проиллюстрированным на графиках, представленных в описании к оспариваемому патенту. При этом приведены как рассчитанные по методикам, так и экспериментальные ИК спектры, полученные в области частоты от 400 до 1400 см⁻¹, на которых обнаруживаются валентные колебания силоксановых групп Si-O(Si).

Средства и методы, с помощью которых возможно осуществление способа по независимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту приведены в его описании с достаточной полнотой и иллюстрацией примерами конкретного выполнения. Представлена схема химической

реакции, согласно которой осуществляют синтез конечного продукта – адсорбента установленного строения, подтвержденная экспериментальными примерами 1 и 2. При этом приведены условия проведения указанной реакции, а также характеристики исходного химического сырья, используемого для ее проведения.

Исходный реагент диоксиметилкремниевой кислоты натрий с химической формулой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$, используемый для получения конечного продукта – адсорбента по оспариваемому патенту, известен под тривиальным названием - метилсиликонат натрия, в частности, из патента [5]. При этом, решение по патенту [5] указано в описании к оспариваемому патенту как наиболее близкий аналог, в котором также, как и в способе по оспариваемому патенту, при синтезе конечного продукта (адсорбента-аналога), используют метилсиликонат натрия с химической формулой $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OH})_2\text{ONa}$, взятый в концентрации от 1,75 до 2,3 моль/л.

Термин «силиконаты» включают в себя соединения, определяемые общей формулой:



, где R представляет собой алкильную группу (в данном случае - метил $-\text{CH}_3$), а X представляет собой щелочной металл (в данном случае Na).

Довод лица, подавшего возражение, относительно неизвестности из уровня техники раствора метилсиликоната натрия с плотностью от 1,195 до 1,205 г/см³ несостоятелен. Действительно, специалисту в данной области понятно, что плотность раствора зависит от концентрации основного вещества в растворе, не является характеристикой вещества, а определяется экспериментально методом анализа раствора.

Мнение лица, подавшего возражение, со ссылкой на источник информации [7], о том, что метилсиликонат натрия не образуют гелей при

обработке его кислотой, также нельзя признать обоснованным. Так, в источнике информации [7] (как указывает лицо, подавшее возражение, в релевантной части перевода) речь идет исключительно о разбавленных растворах органосиликонового соединения. Однако, в источнике информации [7] не приводятся значения ни плотности, ни концентрации растворов метилсиликоната натрия, которые способны (или не способны) к гелеобразованию.

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

Лицом, подавшим возражение, была подана жалоба, поступившая 09.09.2016. Изложенные в ней доводы технического характера по существу повторяют доводы возражения и доводы, озвученные на заседании коллегии, которые проанализированы выше в настоящем заключении.

В отношении особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, поступившего 19.08.2016 и касающегося процедуры проведения коллегии, следует подчеркнуть, что заседания коллегии от 11.08.2016 и от 16.08.2016 были проведены в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами ППС, действующими в части, не противоречащей Кодексу.

Вместе с тем, целесообразно подчеркнуть следующее.

Ходатайство, поданное лицом, подавшим возражение, об отводе двух членов коллегии, не было удовлетворено, поскольку содержало мотивы, не предусмотренные пунктом 4.2 Правил ППС.

Полномочия представителей, в том числе и патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), представляющих интересы патентообладателя оспариваемого патента, подтверждены доверенностью с указанием объема их полномочий.

Материалы, представленных на обозрение и озвученные представителем экспертного отдела в ходе заседания коллегии, не были

учтены и не анализировались в настоящем заключении, поскольку просьбы о приобщении их к протоколу от указанного представителя не поступало.

Предположение лица, подавшего возражение, о том, что на общее настроение членов коллегии могла повлиять статья сетевого издания Газета «спор патентованных субъектов», опубликованная до даты заседания коллегии», несостоятельно, т.к. указанная статья не фигурирует в материалах дела и не относится к аргументации, изложенной сторонами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.04.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2293744 оставить в силе.