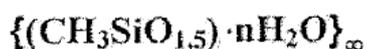


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

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 поданное ООО «ТНК СИЛМА» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее 22.11.2016, против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 012985. При этом установлено следующее.

Евразийский патент ЕА № 012985 на изобретение «Способ получения сорбента на основе метилкремниевой кислоты» (далее – оспариваемый патент), выдан по заявке ЕА № 200800832. Патентообладателем является ЗАКРИТЭ АКЦИОНЭРНЭ ТОВАРЫСТВО «ЕКОЛОГООХОРОННА ФИРМА «КРЕОМА-ФАРМ», Украина (далее – патентообладатель). На дату рассмотрения возражения евразийский патент ЕА № 012985 действовал на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

«1. Способ получения сорбента на основе гидрогеля метилкремниевой кислоты общей формулы



включающий добавление к раствору метилсиликоната натрия или калия раствора сильной кислоты до образования продукта с последующим выдерживанием, измельчением, активированием продукта путем добавления разбавленного раствора сильной кислоты и отмыванием продукта до нейтральной реакции, отличающийся тем, что используют раствор метилсиликоната натрия или калия в концентрации 2,35-2,95 моль/л и, варьируя

коэффициент n , получают сорбент в виде порошка, геля, пасты или суспензии с избирательными адсорбционными свойствами по отношению к высокомолекулярным веществам.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полученный сорбент смешивают с добавками с получением конечного продукта общей формулы



где k_i - массовая доля (мас.%) для химических добавок ($m \geq 2$) или количественная характеристика содержания для биологических добавок.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве добавок используют смесь подсластителей в концентрации до 0,5 мас.%.

4. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве добавок используют консерванты в концентрации до 0,5 мас.%.

5. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве добавок используют сернокислую медь в концентрации до 1,0 мас.%.

6. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве добавок используют сернокислый цинк в концентрации до 1,0 мас.%.

7. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве добавок используют эубиотики и/или пробиотики в концентрации 10⁶-10¹² КОЕ на грамм готового продукта».

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА № 012985 в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция) поступило возражение, мотивированное

несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ ЕА 012985 – (далее-оспариваемый патент [1]);
- патентный документ РФ 2111979 - (далее-[2]);
- Сборник работ по применению энтеросорбента Энтеросгель в медицине, ч.1. Обоснование применения энтеросорбции в медицине. Экспериментальные исследования по энтеросорбции. Сб. науч. работ, М., ЗАО «СИЛМА», 2001, стр. 5-7 (далее-[3]);
- Автореферат диссертации «Синтез и исследование свойств смешенных адсорбентов цеолитполиорганосилоксанов», Самодумова И.М., Киев, 1973 (далее-[4]);
- патентный документ SU 911290 (далее-[5]);
- Пер. св. № Р№003719/01 от 05.09.2004 (далее-[6]);
- Пер. св. № Р№003719/02 от 05.09.2004 (далее-[7]);
- патентный документ РФ 2279278 (далее-[8]);
- патентный документ РФ 2164144 (далее-[9]);
- патентный документ РФ 2120273 (далее-[10]);
- патентный документ РФ 2041647 (далее-[11]);
- патентный документ РФ 2228184 (далее-[12]);
- Заключение специалиста «Исследование от 15 июля 2016 г. (далее-[13]);
- патентный документ РФ 2293744 (далее-[14]);
- патентный документ США 3728208 (далее-[15]);
- заключение по патенту ЕА 012985 (далее-[16]);
- заключение экспертизы США по з-ке/контрольный номер: 12/438,135 (далее-[17]);
- Секретные разработки служат медицине /www.apteka.ua/ №239 (18) от 10.05.2000 г. (далее- [18]).

Суть доводов возражения, относящихся к оценке несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», сводится к следующему.

Описание изобретения к оспариваемому патенту не содержит информации о концентрации раствора сильной кислоты, температуре проведения процесса поликонденсации и других параметрах, необходимых для получения гидрогеля с заданным количеством молекул воды, входящих в его структуру. При отсутствии таких параметров невозможно влиять на избирательную абсорбционную способность гидрогеля. Одного указания на использование концентрации метилсиликоната натрия или калия в растворе до 2,35 – 2,95 моль/л недостаточно для получения продукта по оспариваемому патенту.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что без указания количества серной кислоты невозможно осуществить реакцию синтеза и получить необходимый продукт, поскольку метилсиликонат натрия дает щелочную реакцию и часть кислоты пойдет на нейтрализацию гидроокиси натрия.

В оспариваемом патенте также не указано, в виде какого раствора (щелочного, водноспиртового или водного) используется метилсиликонат натрия, в то время, как не все виды его растворов пригодны для осуществления синтеза продукта.

Изобретение по оспариваемому патенту не содержит сведений о температуре осуществления процесса поликонденсации, что не позволяет получить сорбент с заданными патентообладателем характеристиками (высокая сорбционная емкость в отношении средне- и высокомолекулярных веществ) и в разных его конечных формах (паста, гель, суспензия, порошок).

Кроме того, при отсутствии в оспариваемом патенте данных о концентрации серной кислоты, о соотношении количества метилсиликоната натрия и серной кислоты, невозможно точно сказать, какой сорбент получится в конечном итоге.

По мнению лица, подавшего возражение, в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о средствах и методах, необходимых для осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле по оспариваемому патенту.

Доводы, относящиеся к несоответствию изобретения по оспариваемому патенту условию «изобретательский уровень», сводятся к следующему.

Из патентного документа [2] известен способ получения гидрогелей метилкремниевой кислоты, как адсорбентов среднемолекулярных метаболитов. Отличием изобретения по оспариваемому патенту является выбор концентрации раствора метилсиликоната натрия или калия (2,35 -2,95 моль/л), а также то, что сорбент в виде порошка, геля, пасты или суспензии с избирательными свойствами по отношению к высокомолекулярным веществам получают «при варьировании коэффициента n ».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту отсутствует подтверждение влияния признака «используют раствор метилсиликоната натрия или калия в концентрации 2,35 - 2,95 моль/л» на избирательную абсорбционную способность полученного продукта.

При этом использование метилсиликоната натрия в концентрации, входящей в диапазон по оспариваемому патенту, известен из патентного документа [15].

Признаки, касающиеся получения сорбента на основе гидрогеля метилкремниевой кислоты в виде порошка известны из сборника [3], диссертации [4].

Получение сорбента в форме пасты известно из свидетельства [7].

Получение сорбента в форме суспензии известно из регистрационного свидетельства [6].

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что использование в сорбентах химических и биологических добавок, указанных в зависимых пунктах 2-7 формулы по оспариваемому патенту, известно из патентного

документа [8], а конкретные добавки, используемые в сорбенте по оспариваемому патенту, известны из следующих источников информации:

- смеси подсластителей известны из патентного документа [9];
- консерванты известны из патентного документа [10];
- пробиотики известны из патентного документа [12];
- сернокислая медь или сернокислый цинк известны из патентного документа [11].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

От патентообладателя был представлен 16.02.2017 отзыв по мотивам возражения.

Содержащиеся в отзыве доводы сводятся к следующему.

Изобретение по оспариваемому патенту содержит средства и методы, необходимые для получения сорбента, а указанная в независимом пункте 1 формулы концентрация метилсиликоната обеспечивает получение продукта с требуемыми свойствами. При этом «остальные параметры процесса могут быть подобраны по известным правилам с минимальным количеством проб и ошибок».

По мнению патентообладателя, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку из уровня техники не известны указанные формуле по оспариваемому патенту концентрации метилсиликоната натрия или калия.

В отзыве отмечено, что наличие в формуле изобретения по оспариваемому патенту конкретных концентраций позволяет получить продукт с избирательной адсорбционной способностью, приобрести «новые свойства: его можно переводить из одного состояния в другое – пасту, суспензию, порошок и т.п. «путем варьирования коэффициента n ».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи евразийской заявки (30.10.2006), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база включает упомянутую

Конвенцию и Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 года, 15-19 октября 2001 года, 17-21 ноября 2003 года (далее – Патентная инструкция).

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения.

Согласно пункту 1 правила 3 Инструкции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники. Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до даты ее приоритета.

Согласно пункту 2 правила 47 Инструкции при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается возможность использования заявленного изобретения. При этом проверяется, содержат ли материалы евразийской заявки указание назначения заявленного изобретения, а также описаны ли в материалах евразийской заявки или в источниках информации, относящихся к уровню техники, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно пункту 2 правила 47 Инструкции при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский

уровень» определяется, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста, исходя из предшествующего уровня техники.

До даты рассмотрения возражения Евразийским Патентным Ведомством по ходатайству патентообладателя в формулу изобретения по оспариваемому патенту было внесено уточнение, касающееся расположения значка ∞ в химической формуле по независимому пункту 1 формулы, а именно упомянутый значок ∞ вынесен за фигурные скобки.

На дату заседания коллегии оспариваемый патент действовал с уточненной Евразийским патентным ведомством формулой изобретения (см. выше).

Таким образом, изобретению по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле с учетом оговоренного выше уточнения.

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

Согласно независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту для получения сорбента используют раствор метилсиликоната натрия или калия в концентрации 2,35 -2,95 моль/л и, варьируя коэффициент n , получают сорбент в виде порошка, геля, пасты или суспензии с избирательными свойствами по отношению к высокомолекулярным веществам.

Из диссертации [4] известно, что при гелеобразовании в водных средах определяющая роль в процессе формирования пористой структуры силикагеля принадлежит степени гидрофильности скелета геля, определяющей интенсивность взаимодействия дисперсной фазы с дисперсной средой. При этом структура силикагеля формируется в процессе поликонденсации метилсиликоната натрия или калия в реакции с раствором сильной кислоты, осуществляемой при определенных условиях (стр. 14, 15 диссертации [4]).

Однако, ни в формуле, ни в описании изобретения к оспариваемому патенту не раскрыт метод получения гидрогеля метилкремниевой кислоты. В

частности, не указано, при какой температуре взаимодействуют компоненты (метилсиликонат натрия/калия или сильная кислота) для образования сорбента с определенными избирательными свойствами.

Как в формуле изобретения, так и в описании к оспариваемому патенту не указана температура проведения процесса поликонденсации, позволяющая получить сорбент гидрогель с избирательными адсорбционными свойствами по отношению к высокомолекулярным веществам.

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующее.

Способ получения сорбента по оспариваемому патенту характеризуется такими стадиями, как выдерживание, измельчение, активирование продукта путем добавления разбавленного раствора сильной кислоты, а также последующее отмывание продукта до нейтральной реакции. Однако, все эти стадии также не содержат температурных режимов их проведения. Отсутствие данных условий в описании и/или формуле к оспариваемому патенту не позволяет специалисту получить конечный продукт (порошок, пасту, гель) с указанными выше свойствами.

Таким образом, отсутствие в описании к оспариваемому патенту сведений об условиях проведения реакции поликонденсации, в частности, о температурном режиме проведения реакции поликонденсации) не позволяет получить продукт (сорбент на основе гидрогеля метилкремниевой кислоты) с избирательными свойствами по отношению к высокомолекулярным веществам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон, касающихся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [2] известен способ получения сорбента на основе гидрогеля метилкремниевой кислоты общей формулы

$\{(\text{CH}_3\text{SiO}_{1,5}) \cdot n\text{H}_2\text{O}\}_\infty$. При этом получение гидрогеля включает добавление к раствору метилсиликоната натрия или калия раствора сильной кислоты. Способ включает стадии выдерживания продукта гидрогеля, который затем измельчают и активируют действием разбавленного раствора сильной кислоты. В последующем осуществляют отмывание раствора метилсиликоната натрия или калия водой до нейтральной реакции. При этом используют раствор метилсиликоната натрия или калия в концентрации от 1,75 до 2,30 моль/л. Полученный сорбент обладает высокой сорбционной способностью по отношению к среднемолекулярным токсическим метаболитам.

Отличием изобретения по оспариваемому патенту является то, что раствор метилсиликоната натрия или калия используют в концентрации от 2,35 до 2,95 моль/л, с возможностью получения сорбента в виде пороша, геля, пасты или суспензии при варьировании коэффициента n , с избирательными адсорбционными свойствами по отношению к высокомолекулярным веществам.

Как указано в описании к оспариваемому патенту техническим результатом от реализации изобретения является «высокая сорбционная емкость в отношении средне и высокомолекулярных веществ» (стр. 1 описания оспариваемого патента [1]).

Целесообразно обратить внимание на следующее.

Указанная в формуле изобретения по оспариваемому патенту концентрация раствора метилсиликоната натрия или калия составляет от 2,35 до 2,95 моль/л.

Однако в описании к оспариваемому патенту в разделе «осуществление изобретения» содержатся сведения об использовании «...раствора метилсиликоната натрия или калия в концентрации от 2,30 моль/л...» (стр. 2 описания). Необходимо подчеркнуть, что в прототипе [2] также указана именно эта концентрация - 2,30 моль/л. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту сказано, что «лучшим вариантом осуществления изобретения» является способ получения продукта (пример 1), в котором к раствору «...метилсиликоната натрия с концентрацией 2,30 моль/л прибавляют

раствор сильной кислоты...» (стр. 2 описания). То есть, согласно примеру 1 (стр. 2 описания), при осуществлении изобретения по оспариваемому патенту используют уже известную из ближайшего аналога [2] концентрацию раствора метилсиликоната натрия или калия, а именно - 2,30 моль/л.

Что касается увеличения концентрации на 0,05 моль/л (по сравнению с указанной в ближайшем аналоге [2] концентрацией 2,30 моль/л), то в описании к оспариваемому патенту не показано влияние такого незначительного увеличения концентрации раствора метилсиликоната натрия или калия на избирательные адсорбционные свойства готового продукта (сорбента) по отношению именно к высокомолекулярным веществам.

Хотя в формуле и примерах 2-14 по оспариваемому патенту указана концентрация 2,35-2,95 моль/л, однако, ни в описании, ни в таблице 1 не показано, какой из примеров относится к указанной в формуле концентрации и не указана причинно-следственная связь между данной концентрацией и избирательными адсорбционными свойствами готового продукта именно в отношении высокомолекулярных веществ.

В отношении представленных в таблице 1 к оспариваемому патенту сведений необходимо отметить следующее.

В примерах 1-16 данной таблицы отражены показатели сорбционной емкости, в частности, по сывороточному альбумину, которые свидетельствуют, что сорбционная емкость гидрогеля по примеру 1 (в котором используется концентрация 2,30 моль/л) выше, чем сорбционная емкость гидрогеля по примерам 2-16 (в которых, согласно описанию используется концентрация 2,35-2,95 моль/л) (см. столбец 5). То есть, представленные в данных примерах 1-16 по таблице 1 значения, не свидетельствуют о высокой избирательной сорбционной способности в отношении высокомолекулярных белков продукта по оспариваемому патенту, по сравнению с продуктом по ближайшему аналогу [2].

Что касается получения сорбента с высокой адсорбционной способностью по отношению к средномолекулярным веществам, то данный результат уже достигается в ближайшем аналоге [2].

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту не доказано влияние концентрации метилсиликоната натрия или калия от 2,35-2,95 моль/л на сорбционные свойства готового продукта именно в отношении высокомолекулярных веществ, что не позволяет сделать вывод о существенности данного признака.

Однако, из патентного документа [15] известно получение сорбента с молярной концентрацией метилсиликоната натрия в указанном в оспариваемом патенте диапазоне, а именно 2,59 моль/л.

Так, в данном патентном документе [15] указывается на использование при изготовлении сорбента для повышения адсорбции нефти и продуктов нефтераспада, содержащих высокомолекулярные соединения, раствора метилсиликоната натрия в воде с концентрацией метилсиликоната натрия 2,59 моль/л (пример 1, ст. 6, строки 40-44, 54-58). Данное значение концентрации (2,59 моль/л) входит в указанный в формуле по оспариваемому патенту интервал (от 2,35 до 2,95 моль/л).

При этом получение сорбента на основе гидрогеля метилкремниевой кислоты в виде геля, порошка ксерогеля, изготавливаемого посредством сушки гидрогеля известно из сборника [3] (стр. 5, 6). В данном источнике говорится, в частности, о том, что «...энтеросорбенты могут быть в гелевидной форме (гидрогель метилкремниевой кислоты) или после обезвоживания (сушки) переходить в твердое состояние (ксерогель метилкремниевой кислоты). Кроме того, известно, что ксерогели обладают большим предельным объемом пор и высокой сорбционной активностью в отношении органических веществ (патентный документ [5], кол. 3, 4).

Возможность получения сорбента в виде пасты известна из патентного документа [2] (ст. 2, пункт 1 формулы), где говорится о том, что при изготовлении сорбента выбирают n , в частности, равным 44-49. Данный

диапазон, согласно сведениям из описания к оспариваемому патенту, используют для получения пастообразной формы препарата (оспариваемый патент [1], стр. 3). Кроме того, получение сорбента в форме пасты известно из регистрационного свидетельства на препарат «Энтеросгель» [7].

Возможность получения сорбента в форме суспензии известна из регистрационного свидетельства на препарат «Энтеросгель» [6].

Таким образом, получение сорбента на основе гидрогеля метилкремниевой кислоты в форме геля, порошка, пасты или суспензии посредством изменения количества воды (коэффициент n) в конечном продукте и посредством диспергирования гидрогеля с последующей гомогенизацией известно из предшествующего уровня техники.

На основании изложенного, следует констатировать, что способ получения сорбента по оспариваемому патенту очевидным образом для специалиста следует из предшествующего уровня техники (патентные документы [2], [3], [5]-[7], [15]), что не позволяет признать его соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 1 правила 3 Инструкции).

Что касается признаков зависимых пунктов, то они не влияют на технический результат, и известны из следующих источников информации:

- смешивание сорбента с различными добавками (зависимый пункт 2 формулы) известно из патентного документа [8] (стр. 3,4);
- использование в сорбенте смесь подсластителей в качестве добавки известно из патентного документа [9] (формула, пункт 4);
- использование в сорбенте консервантов в качестве добавок известно из патентного документа [10] (формула, пункт 1);
- использование в сорбенте сернокислой меди или сернокислого цинка известно из патентного документа [11] (формула, пункт 1);
- использование в сорбенте пробиотиков известно из патентного документа [12] (формула, пункты 1, 5).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2016, действие евразийского патента на изобретение № 12985 на территории Российской Федерации прекратить полностью.