

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ КОМПАНИ», США (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 15.12.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.12.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007124582/15. При этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Композиция для ухода за полостью рта, включающая фенольное соединение и антиоксидантные витамины и производные витаминов», совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 15.10.2010, в следующей редакции:

1. Композиция для ухода за полостью рта, содержащая антибактериальное галогенированное соединение дифенилового эфира и антиоксидантный компонент, в которой антиоксидантный компонент содержит один или несколько витаминов или производных витаминов, выбранных из аскорбиновой кислоты и ее приемлемых для полости рта солей, ацетата витамина Е и 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты и ее приемлемых для полости рта солей, где галогенированное соединение дифенилового эфира и витамин или производные витамина(ов) присутствуют в суммарном массовом

соотношении примерно 1:10 до 1:100.

2. Композиция по п.1, в которой галогенированным соединением дифенилового эфира является триклозан.

3. Композиция по п.1, в которой галогенированное соединение дифенилового эфира присутствует в количестве от примерно 0,01% до примерно 10% от массы композиции.

4. Композиция по п.1 в форме зубной пасты или геля для чистки зубов.

5. Композиция по п.3, в которой галогенированное соединение дифенилового эфира присутствует в количестве от примерно 0,05% до примерно 5 мас.%.

6. Композиция по п.1, в которой антиоксидантный компонент содержит аскорбиновую кислоту и/или ее приемлемую для полости рта соль.

7. Композиция по п.1, в которой антиоксидантный компонент содержит аскорбиновую кислоту и/или ее приемлемую для полости рта соль и, по меньшей мере, одно соединение, выбранное из 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты, ее приемлемых для полости рта солей или ацетата витамина Е.

8. Композиция по п.1, в которой антиоксидантный компонент дополнительно включает по меньшей мере один витамин или производное витамина, выбранные из группы, состоящей из источников витамина В., каротиноидов, биофлавоноидов, кофакторов фермента хинонового типа, источников α -липоевой кислоты и их смесей.

9. Композиция для ухода за полостью рта, содержащая антибактериальное галогенированное соединение дифенилового эфира, и

компонент витаминов или производных витаминов, который включает

(а) один или несколько антиоксидантных витаминов или производных витаминов, выбранных из группы, состоящей из аскорбиновой кислоты, ее приемлемых для полости рта солей, ацетата витамина Е и 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты и ее приемлемых для полости рта солей, и

б) по меньшей мере одного источника витамина В₅, в которой антибактериальное галогенированное соединение дифенилового эфира и витамин или производные витамин(ов) присутствуют в суммарном массовом соотношении примерно 1:10 до 1:100.

10. Способ ухода за полостью рта, включающий нанесение на поверхность ротовой полости субъекта противовоспалительного эффективного количества композиции по п.п. 1 или 9.

11. Способ ингибирования воспаления ткани полости рта субъекта, где способ включает нанесение на поверхность полости рта проксимально к ткани противовоспалительного эффективного количества композиции по п.п. 1 или 9.

12. Способ поддержания здорового состояния полости рта субъекта, включающий нанесение на поверхность ротовой полости субъекта противовоспалительного эффективного количества композиции по п.п. 1 или 9.

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 08.12.2010 об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной группы изобретений, охарактеризованных независимыми пунктами 1,9,10,11,12 приведенной выше формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении об отказе указаны следующие источники информации:

- патентный документ JP 11012142 (далее- [1]);
- заявка на изобретение JP 2004323488 (далее- [2]);
- патентный документ US 6491899 (далее- [3]).

В решении Роспатента отмечено, что признаки зависимых пунктов заявленной формулы также известны из уровня техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента.

В возражении отмечено, что патентные документы [1], [2] заявителем анализировались только в объеме рефератов, представленных ему по запросу для ознакомления с данными источниками.

Так, используемый в изобретении по патентному документу [1] противовоспалительный активный агент, имеет иную химическую структуру по сравнению с активным агентом по заявленной композиции.

При этом описанное в патентном документе [2] изобретение направлено не на «изучение противовоспалительной активности указанных в нем составов», а на «стабильность композиции, содержащих витамин Е при хранении».

По мнению заявителя, изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку из патентных документов [1]-[3] не установлена известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками данного изобретения на указанный заявителем технический результат.

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

С учетом даты международной подачи заявки (10.11.2005) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Согласно подпункту 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждение известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого

из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС, если по предложению палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия группы заявленных изобретений, охарактеризованных в представленной формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога рассматривается композиция для ухода за полостью рта, известная из патентного документа [3]. Данная композиция содержит антибактериальное галогенированное соединение дифенилового эфира, в которой усиление действия активного компонента осуществляют путем включения витаминов.

Технический результат от использования заявленной композиции заключается в повышении противовоспалительной эффективности активного агента.

Отличие заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы от известного из патентного документа [3] технического решения заключается в том, что композиция содержит антиоксидантный компонент, выбранный из витаминов или их производных, аскорбиновой кислоты и ее приемлемых для полости рта солей, ацетата витамина Е, 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты, ее приемлемых для полости рта солей, причем галогенированное соединение дифенилового эфира и витамин или производные витамина(ов) присутствуют в суммарном массовом соотношении примерно 1:10 до 1:100.

Однако, из заявки [2] известна возможность сочетания в композиции для ухода за полостью рта галогенированного соединения дифенилового эфира – триклозана, витамина Е и его производных. При этом, в разделе [046] (пример 7) описания раскрыта композиция (зубная паста), в состав которой входит триклозан и ацетат витамина Е в соотношении 1:2,5, а в разделах [019-021] Триклозан используется в составе зубной пасты, с различными производными аскорбиновой кислоты, например, в соотношении 1:5 (раздел [019-021]).

Кроме того, из патентного документа [1] известны оральные композиции (зубные пасты, порошки, жидкие зубные средства) для полости рта, в состав которых входит также триклозан и производные аскорбиновой кислоты в различных суммарных соотношениях. Так, в примере 6 описания (паста для рта) триклозан и производное аскорбиновой кислоты присутствуют в суммарном соотношении 1:1; в примере 5 (дезодорант для рта) - в соотношении 1:5, в примере 11 (зубная паста) – в соотношении 1,5: 1., в примере 14 (жидкое зубное средство) – в суммарном соотношении примерно

1:14. То есть, в приведенных примерах суммарное соотношение активных компонентов находится в пределах заявленного интервала.

Данные композиции предназначены для повышения противовоспалительной активности.

Что касается признаков, указанных в зависимых пунктах, то они также известны из уровня техники.

Так, признаки зависимых пунктов 2, 3, 5 известны из патентного документа [1] (пример 6) и патентного документа [3] (столбец 3).

Признаки зависимого пункта 4 известны из патентного документа [1] (пример 6) и патентного документа [3] (столбец 1).

Признаки зависимого пункта 6 известны из патентного документа [1] (пример 6) и патентного документа [3] (столбец 4).

Признаки зависимого пункта 7 известны из патентного документа [1] (пример 7).

Признаки зависимого пункта 8 формулы описаны в самом общем виде . При этом антиоксидантный компонент, включающий производные витаминов, выбранных из источников витаминов В известен из патентного документа [3] (столбец 3).

Таким образом, можно констатировать, что указанные в независимом пункте 1 формуле изобретения признаки известны из уровня техники, приведенного в решении Роспатента, что обуславливает правомерность вывода, сделанного в данном решении, о несоответствии данного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения, охарактеризованного

совокупностью признаков по независимому пункту 9 заявленной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Изобретение по независимому пункту 9 формулы изобретения характеризуется теми же признаками, что и изобретение по независимому пункту 1 с той разницей, что в композицию добавляется «по меньшей мере один источник витамина В₅».

Таким образом, в отношении признаков, совпадающих с признаками по независимому пункту 1 формулы применимы представленные выше доводы.

Что касается добавления в композицию «по меньшей мере одного источника витамина В₅», то в патентном документе [3] раскрыты композиции, содержащие комплексы витаминов группы В (столбец 3).

Таким образом, можно констатировать, что указанные в независимом пункте 9 формуле изобретения признаки известны из уровня техники, приведенного в решении Роспатента, что обуславливает правомерность вывода, сделанного в данном решении, о несоответствии данного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Независимые пункты 10,11,12 характеризуют способы ухода за полостью рта путем нанесения на поверхность ротовой полости эффективного количества композиций по независимым пунктам 1 или 9 формулы.

При этом, в отношении признаков, характеризующих данные композиции применим приведенный выше анализ, а приемы способов: «нанесение на поверхность ротовой полости эффективного количества композиции» (независимый пункт 10 формулы), «ингибирование воспаления ткани путем нанесения на поверхность полости рта проксимально к ткани

эффективного количества композиции» (независимый пункт 11 формулы) и «поддержание здорового состояния полости рта субъекта путем нанесения на поверхность ротовой полости субъекта эффективного количества композиции (независимый пункт 12 формулы) известны из патентного документа [3].

Таким образом, можно констатировать, что указанные в независимых пунктах 10, 11, 12 формулы изобретения признаки известны из уровня техники, приведенного в решении Роспатента, что обуславливает правомерность вывода, сделанного в данном решении, о несоответствии данной группы изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В процессе рассмотрения возражения заявитель в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявителем были внесены уточнения в формулу изобретения и представлена измененная формула в следующей редакции:

1. Композиция для ухода за полостью рта, включающая антибактериальное соединение триклозан и антиоксидантный компонент, выбранный из 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты и ее приемлемых для полости рта солей, где весовое соотношение триклозана и антиоксидантного компонента составляет от примерно 1:10 до 1:100.

2. Композиция по п.1, в которой триклозан присутствует в количестве от примерно 0,01% до примерно 10% от массы композиции.

3. Композиция по п.1 в форме зубной пасты или геля для чистки зубов.

4. Композиция по п.3, в которой триклозан присутствует в количестве от примерно 0,05% до примерно 5 мас.%.

5. Композиция по п.1, которая дополнительно включает по меньшей мере один витамин или производное витамина, выбранные из группы, состоящей из источников витамина В, каротиноидов, биофлавоноидов,

кофакторов фермента хинонового типа, источников источников α -липоевой кислоты и их смесей.

6. Композиция для ухода за полостью рта, включающая, по меньшей мере, одно антибактериальное соединение триклозан и компонент витаминов или производных витаминов, который включает а) антиоксидантный витамин, выбранный из 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты и ее приемлемых для полости рта солей, и б) по меньшей мере один источник витамина В₅, где соотношение веса триклозана и общего веса компонента витаминов или производных витаминов составляет от примерно 1:10 до 1:100.

7. Способ ухода за полостью рта, включающий нанесение на поверхность ротовой полости субъекта противовоспалительно эффективного количества композиции по любому из пунктов 1-6.

8. Способ ингибирования воспаления ткани полости рта субъекта, где способ включает нанесение на поверхность полости рта проксимально к ткани противовоспалительно эффективного количества композиции по любому из пунктов 1-6.

9. Способ поддержания здорового состояния полости рта субъекта, включающий нанесение на поверхность ротовой полости субъекта противовоспалительно эффективного количества композиции по любому из пунктов 1-6.

Данная формула была принята коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению и материалы заявки направлены для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС.

До даты заседания проведения коллегии (17.04.2012) в палату по патентным спорам были представлены результаты указанного информационного поиска и заключение экспертизы (далее-заключение).

В представленном отчете по результатам проведения дополнительного информационного поиска приведены новые источники информации:

- международная заявка WO № 03028762 (далее- [4]);
- патентный документ № 2207844 (далее- [5]);
- патентный документ US № 6782307(далее- [6]).

При этом сделан вывод о том, что заявленное изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле изобретения, по прежнему не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данные материалы были высланы в адрес заявителя. Отзыва по доводам, приведенным в заключении, от заявителя представлено не было.

Рассмотрев доводы, указанные в заключении по результатам дополнительного информационного поиска, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Из патентного документа [3] известна композиция для ухода за полостью рта, содержащая триклозан, которая рассматривается в качестве ближайшего аналога по отношению к изобретению по независимому пункту 1 представленной формулы.

Заявленная композиция отличается от известной из патентного документа [3] композиции наличием «антиоксидантного компонента, выбранного из 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты и его приемлемых для полости рта солей».

Техническим результатом от использования заявленной композиции является ее противовоспалительная активность.

Из патентного документа [4] известна антимикробная композиция, содержащая триклозан и антиоксидантный компонент, выбранный из 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты -Тролокс (пример 7). При этом в патентном документе [4] содержатся сведения о том, что антиоксидант эффективен для уменьшения блокирования антимикробной устойчивости, то есть для усиления противовоспалительного действия. Таким образом, антиоксидантный компонент тролокс также используется для противовоспалительной эффективности.

Из патентного документа [5] известно бактерицидное средство с содержанием триклозана и антиоксидантного компонента, в частности Тролокса. При этом соотношение триклозана и антиоксидантного компонента находится в пределах 1:50.

Таким образом, можно констатировать, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 уточненной формулы, с очевидностью для специалиста следует из уровня техники, что не позволяет признать его соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Изобретение по независимому пункту 6 уточненной формулы изобретения характеризуется теми же признаками, что и изобретение по независимому пункту 1 с той разницей, что в композицию добавляется «по меньшей мере один источник витамина В₅».

При этом, в отношении признаков, совпадающих с признаками по независимому пункту 1 формулы применимы представленные выше доводы.

Что касается добавления в композицию «по меньшей мере одного источника витамина В₅», то в патентном документе [3] раскрыты композиции, содержащие комплексы витаминов группы В (столбец 3 описания).

Таким образом, можно констатировать, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 6 уточненной формулы, с

очевидностью для специалиста следует из уровня техники, что также не позволяет признать его соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2011, решение Роспатента от 08.12.2010 оставить в силе.