

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ КОМПАНИ, США, поступившее 12.11.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки на изобретение № 2010137346/15 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Композиции, включающие основную аминокислоту и растворимую карбонатную соль», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, характеризующей группу изобретений, представленной в корреспонденции, поступившей 07.09.2010, в следующей редакции:

«1. Композиция для ухода за полостью рта, содержащая основную аминокислоту в свободной форме или в форме соли и растворимую карбонатную соль, где бикарбонат основной аминокислоты образуется на месте.

2. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, имеющая рН от приблизительно 8,5 до приблизительно 9,5.

3. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, где основной аминокислотой является аргинин, лизин, цитруллин, орнитин, креатин, гистидин, диаминобутановая кислота, диаминопропионовая кислота, их соли и/или их комбинации.
4. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, где основной аминокислотой является аргинин.
5. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, где основная аминокислота присутствует в количестве от приблизительно 1 мас.% до приблизительно 10 мас.% общей массы композиции.
6. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, где растворимую карбонатную соль выбирают из карбоната натрия, бикарбоната натрия и их смеси.
7. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно включающая эффективное количество источника фторидов.
8. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно включающая абразив.
9. Композиция по п.8, где абразив выбирают из осажденного карбоната кальция, диоксида кремния и их смеси.
10. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно включающая по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество.
11. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно включающая по меньшей мере один увлажнитель.
12. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно включающая антибактериальное средство.
13. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно включающая физиологически приемлемую соль калия в количестве, эффективном для снижения чувствительности зубов.

14. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, где композиция является зубной пастой.
15. Композиция для ухода за полостью рта по п.1, где композиция представляет собой ополаскиватель для полости рта.
16. Способ получения композиции для ухода за полостью рта, содержащей бикарбонатную соль основной аминокислоты, включающий смешивание основной аминокислоты в свободной форме или в форме соли и растворимую карбонатную соль.
17. Способ по п.16, где смесь содержит от приблизительно 7 до приблизительно 10 мас.% основной аминокислоты, масса дана в виде свободного основания.
18. Способ по п.16, где карбонатную соль выбирают из карбоната натрия, бикарбоната натрия и их смесей.
19. Способ по п.16, где молярное соотношение аргинина к бикарбонатному иону составляет от приблизительно 4:1 до приблизительно 1:4.
20. Способ по п.16, где композицию доводят до pH приблизительно 9.
21. Способ по п.16, где основную аминокислоту выбирают из аргинина, лизина, цитруллина, орнитина, креатина, гистидина, диаминобутановой кислоты, диаминопропионовой кислоты, их солей и/или их комбинаций.
22. Способ по п.21, где основной аминокислотой является аргинин в свободной форме или в форме соли или их смеси.
23. Способ по п.22, где аргинин исходно обеспечивают в форме соли гидрохлорида.
24. Способ по п.16, дополнительно включающий доведение pH от приблизительно 8,5 до приблизительно 9,5.
25. Способ по п.24, где дополнительные материалы выбирают из группы, состоящей из солей фторидов, абразивов, поверхностно-активных веществ,

увлажнителей, антибактериальных средств, солей кальция, солей калия и их комбинаций.

26. Композиция для ухода за полостью рта, полученная способом по п.16.

27. Способ, включающий нанесение эффективного количества композиции по п.1 в полость рта пациента, нуждающегося в этом, для (i) уменьшения или ингибирования образования кариеса зубов, (ii) уменьшения, восстановления или ингибирования пре-кариозных поражений эмали, (iii) уменьшения или ингибирования деминерализации и обеспечения реминерализации зубов, (iv) снижения гиперчувствительности зубов, (v) снижения или ингибирования гингивита, (vi) обеспечения заживления ран или порезов в полости рта, (vii) снижения уровня бактерий, продуцирующих кислоту, (viii) увеличения относительного уровня аргинолитических бактерий, (ix) ингибирования образования микробной биопленки в полости рта, (x) повышения и/или поддержания pH зубного налета на уровне, по меньшей мере, pH 5,5 после нагрузки сахаром, (xi) снижения накопления зубного налета, (xii) лечения, облегчения или снижение сухости в полости рта, (xiii) чистки зубов и полости рта, (xiv) снижения эрозии, (xv) отбеливания зубов, (xvi) иммунизации зубов против кариесогенных бактерий; и/или (xvii) обеспечения общего состояния здоровья, включая состояние сердечно-сосудистой системы».

Данная формула, характеризующая группу изобретений принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение от 12.05.2012 о признании заявки отозванной в связи с тем, что представленные заявителем материалы не содержат указанных в запросе от 09.08.2011 материалов, необходимых для проведения дальнейшей экспертизы.

В данном запросе заявителю предлагалось скорректировать формулу,

характеризующую группу изобретений.

Такая необходимость была вызвана, в частности, следующим.

В независимом пункте 1 представленной формулы содержится признак «образуется на месте» для характеристики одного из компонентов композиции - бикарбоната основной кислоты. Однако, такое изложение признака вносит неясность в понимание того, где именно образуется бикарбонат основной аминокислоты – в полости рта или в композиции. Кроме того, не представляется возможным уяснить, какие именно вещества входят в состав готовой композиции. Внимание заявителя обращалось на описание заявки, согласно которому «готовая композиция» содержит именно «бикарбонат основной аминокислоты». При этом признаки, характеризующие способ получения бикарбоната основной аминокислоты, относятся к способу получения композиции, а не к самой композиции, что также необходимо было учесть заявителю при корректировке формулы.

В отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 27 данной формулы, внимание заявителя обращалось на необходимость указания назначения способа по данному пункту формулы, а также представления им разъяснений и/или дополнительных сведений в отношении признаков: «для (i) уменьшения или ингибирования образования кариеса зубов, (ii) уменьшения, восстановления или ингибирования пре-кариозных поражений эмали, (iii) уменьшения или ингибирования деминерализации и обеспечения реминерализации зубов, (iv) снижения гиперчувствительности зубов, (v) снижения или ингибирования гингивита, (vi) обеспечения заживления ран или порезов в полости рта, (vii) снижения уровня бактерий, продуцирующих кислоту, (viii) увеличения относительного уровня аргинолитических бактерий, (ix) ингибирования образования микробной биопленки в полости рта, (x) повышения и/или

поддержания pH зубного налета на уровне, по меньшей мере, pH 5,5 после нагрузки сахаром, (xi) снижения накопления зубного налета, (xii) лечения, облегчения или снижение сухости в полости рта, (xiii) чистки зубов и полости рта, (xiv) снижения эрозии, (xv) отбеливания зубов, (xvi) иммунизации зубов против кариесогенных бактерий; и/или (xvii) обеспечения общего состояния здоровья, включая состояние сердечно-сосудистой системы». Заявителю предлагалось решить вопрос о том, являются ли эти признаки частными случаями реализации назначения «Способа...» по данному пункту формулы, или они отражают технический результат, достигаемый при осуществлении этого «Способа...».

В упомянутом запросе заявителю предлагалось привести соответствующие разъяснения, без которых дальнейшее проведение экспертизы заявки по существу не представлялось возможным и/или представить уточненную формулу, характеризующую группу изобретений с учетом приведенных в запросе замечаний.

При этом, со ссылкой на подпункт 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ, заявителю напоминалось, что при отказе скорректировать формулу для устранения выявленных недостатков, заявка может быть признана отозванной. Кроме того, сообщалось, что в случае непредставления в установленные сроки дополнительных материалов, которые не содержат запрошенные материалы (без которых невозможно проведение экспертизы), заявка будет также признана отозванной на основании подпункта 7 пункта 24.6 Административного регламента 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, утвержденного приказом

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 года. № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20.02.2009, рег. № 13413, опубликованного 25 мая 2009 года (далее – Регламент ИЗ).

Как отмечено в решении о признании заявки отозванной, в представленных заявителем 12.10.2011, 06.03.2012 корреспонденциях не было приведено запрашиваемых сведений, в связи с чем Роспатентом было принято решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента, где отметил, что предъявленные к нему требования не соответствуют действующему законодательству.

Заявитель указывает, что все разъяснения, необходимые для проведения экспертизы по существу, были им представлены до вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной. Он обращает внимание, в частности, на то, что признак, характеризующий продукт как «образованный «*in situ*» или «образуется на месте» понятен специалисту и раскрыт в описании заявки. Так, «*in situ*» означает образование бикарбонатной соли основной кислоты «в реакционной смеси, то есть, в композиции». При этом признак формулы «образуется на месте» относится к характеристике одного из компонентов композиции, а именно - к бикарбонату основной аминокислоты.

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

С учетом даты подачи международной заявки (06.02.2009), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (12.05.2012) и даты поступления возражения (12.11.2013), правовая база включает Кодекс, 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), Кодекс и Регламент ИЗ.

Согласно подпункту 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения). В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении срока, заявка признается отозванной. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания

специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу. Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства: необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ.

Согласно подпункту 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки (в частности скорректированной формулы изобретения, в которой устранены нарушения требования подпункта 2 пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ), заявка признается отозванной.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, характеризующей группу изобретений.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя показал следующее.

В результате рассмотрения заявленной группы решений было установлено, что независимый пункт 1 формулы содержит признаки,

изложенные таким образом, что вносится неясность в существо предложения заявителя. Так, в данном пункте формулы заявлена композиция для ухода за полостью рта, содержащая основную аминокислоту и растворимую карбонатную соль. При этом в формуле указано на то, что «бикарбонат основной аминокислоты образуется на месте».

Однако, как справедливо было указано в запросе от 09.08.2011, при таком изложении признаков не представляется возможным однозначно судить о том, где именно образуется бикарбонат основной аминокислоты – в полости рта или в композиции, что нарушает требования подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Имеющиеся в описании заявки сведения также не позволяют однозначно определить место образования бикарбоната основной аминокислоты. Так, согласно информации, приведенной на странице 3 описания, «на месте» означает, что бикарбонатная соль основной аминокислоты образуется в композиции. Однако, такое понимание признака «образуется на месте» противоречит приведенным в независимом пункте 1 формулы признакам, которые указывают на то, что композиция для ухода за полостью рта содержит «основную аминокислоту в свободной форме и растворимую карбонатную соль, где бикарбонат основной кислоты образуется на месте». То есть, в случае образования бикарбонатной соли в самой композиции, последняя, как готовый к использованию продукт (зубная паста), уже будет содержать «бикарбонат основной аминокислоты». В этом случае признак «образуется на месте» будет относиться к способу получения композиции, а не к композиции как к готовому продукту. При этом становится не ясным, что именно входит в состав готовой композиции. Если считать, что бикарбонат основной аминокислоты образуется «на месте» (в композиции), то готовая к употреблению композиция может как содержать,

так и не содержать «основную аминокислоту в свободной форме или в форме соли» и/или «растворимую карбонатную соль» - в зависимости от количественного соотношения указанных исходных компонентов.

Кроме того, анализ материалов заявки показал, что в них отсутствует подтверждение «образования бикарбоната основной аминокислоты на месте в композиции для ухода за полостью рта». В частности, в примерах, содержащихся в описании заявки, указано на то, что сначала получали «премикс», содержащий аргинин и бикарбонат натрия. Затем доводили pH до определенного значения и по данным протонного ЯМР судили о наличии комплекса бикарбоната аргинина в указанном премиксе. То есть, в описании заявки речь идет о получении бикарбоната аргинина и премиксе, содержащем бикарбонат аргинина. При этом сведения о «композиции для ухода за полостью рта», которая бы содержала основную аминокислоту и растворимую карбонатную соль, и сведения о том, где бикарбонатная соль основной аминокислоты образовывалась бы непосредственно в композиции – отсутствуют.

Таким образом, независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений (см. выше) изложен неясно (см. подпункт 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ).

Признаки зависимых пунктов 2, 5, 17, 19, 20, 24, касающиеся количественных показателей и pH, сформулированные в виде «от приблизительно...до приблизительно» также вносят неясность в изложение заявленной формулы, характеризующей группу изобретений.

Независимый пункт 27 данной формулы также изложен неясно. А именно, не указано назначение заявленного способа. Представление в данном пункте признаков в виде «...для (i) уменьшения или ингибирования образования кариеса зубов, (ii) уменьшения, восстановления или

ингибирования пре-кариозных поражений эмали, (iii) уменьшения или ингибирования деминерализации и обеспечения реминерализации зубов, (iv) снижения гиперчувствительности зубов, (v) снижения или ингибирования гингивита, (vi) обеспечения заживления ран или порезов в полости рта, (vii) снижения уровня бактерий, продуцирующих кислоту, (viii) увеличения относительного уровня аргинолитических бактерий, (ix) ингибирования образования микробной биопленки в полости рта, (x) повышения и/или поддержания pH зубного налета на уровне, по меньшей мере, pH 5,5 после нагрузки сахаром, (xi) снижения накопления зубного налета, (xii) лечения, облегчения или снижение сухости в полости рта, (xiii) чистки зубов и полости рта, (xiv) снижения эрозии, (xv) отбеливания зубов, (xvi) иммунизации зубов против кариесогенных бактерий; и/или (xvii) обеспечения общего состояния здоровья, включая состояние сердечно-сосудистой системы» не позволяет уяснить, что они собой характеризуют – варианты реализации назначения способа или технический результат, достигаемый при осуществлении способа.

Таким образом, следует согласиться с доводами, изложенными в запросе от 09.08.2011, о необходимости представления разъяснений и уточненной формулы, характеризующей группу изобретений, для соблюдения требований, предъявляемых подпунктом 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Исходя из изложенного можно констатировать, что запрос направлен заявителю правомерно.

При этом заявитель был предупрежден о том, что согласно подпункту 3 пункта 24.4 Регламента, при непредставлении запрошенных материалов, заявка может быть признана отозванной.

Однако, ни в одной из корреспонденций, поступивших 12.10.2011 и 10.02.2012, заявителем не была представлена уточненная формула, в которой были бы устранены отмеченные выше нарушения и не даны разъяснения относительно существования предложенной группы изобретений.

Содержащиеся в упомянутых корреспонденциях (от 12.10.2011, от 10.02.2012) варианты уточненных формул по – прежнему содержали признаки «бикарбонат основной кислоты образуется на месте», «...для (i) уменьшения или ингибирования образования кариеса зубов, (ii) уменьшения ...(xvi) иммунизации зубов против кариесогенных бактерий; и/или (xvii) обеспечения общего состояния здоровья, включая состояние сердечно-сосудистой системы» в первоначальном их изложении. Относительно признака «образуется на месте» заявитель сообщал, что данный признак означает, что «бикарбонатная соль основной кислоты образуется в композиции». В отношении признаков: «...для (i) уменьшения или ингибирования ...сердечно-сосудистой системы» каких-либо уточнений представлено не было.

Заявитель исключил лишь из формулы изобретения тот независимый пункт, в котором была заявлена «композиция для ухода за полостью рта, полученная способом...» (см. пункт 26 приведенной выше формулы).

Как уже подчеркивалось выше, используемая в формуле формулировка признака «образуется на месте» не позволяет однозначно судить о месте образования бикарбоната основной аминокислоты – в полости рта или в композиции. Признаки «...для (i) уменьшения или ингибирования образования кариеса зубов, (ii) уменьшения ...(xvi) иммунизации зубов против кариесогенных бактерий; и/или (xvii) обеспечения общего состояния здоровья, включая состояние сердечно-сосудистой системы» оставлены в формуле в прежней редакции и не

позволяют определить, что они собой характеризуют – назначение или технический результат. Такое изложение признаков, с учетом сведений, содержащихся в описании заявки, не позволяет однозначно судить о сущности заявленной группы предложений.

На основании изложенного, можно констатировать, что заявителем не были представлены указанные в запросе материалы, отсутствие которых не позволило провести дальнейшую экспертизу.

Таким образом, вынесенное Роспатентом решение о признании заявки отозванной является правомерным (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса, подпункт 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил скорректированную формулу, характеризующую группу изобретений (см. приложение к протоколу). Корректировка формулы была осуществлена им путем уточнения независимых пунктов 1 и 17 формулы. В независимый пункт 1 формулы включен ряд признаков из описания заявки, представленного на дату ее подачи, уточняющих состав композиции и условия образования одного из веществ композиции. В способе по независимому пункту 15 (приведенная выше редакция формулы – пункт 27) заявитель уточнил признаки «...для (i) уменьшения или ингибирования образования кариеса зубов, (ii) уменьшения ...(xvi) иммунизации зубов против кариесогенных бактерий; и/или (xvii) обеспечения общего состояния здоровья, включая состояние сердечно-сосудистой системы», изложив их в качестве частных случаев использования способа.

Скорректированная формула, представленная на заседании коллегии палаты по патентным спорам удовлетворяет требованиям подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ и полностью основана на описании.

Таким образом, заявителем были устранены причины, послужившие основанием для вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2013, отменить решение Роспатента от 12.05.2012, возобновить делопроизводство по заявке № 2010137346/15 с учетом представленной заявителем уточненной формулы.