

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 поданное «Унилевер НВ» (далее – заявитель) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 07.07.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 11.01.2010 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2007107080/15, при этом установлено следующее.

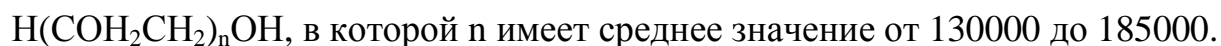
Заявлена группа изобретений «Композиции для ухода за волосами», охарактеризованных в формуле изобретения следующей совокупностью признаков:

«1. Композиция для ухода за волосами, содержащая водорастворимый неионный полимер этиленоксида и водорастворимый неионный простой эфир целлюлозы, отличающаяся тем, что полимер этиленоксида является линейным гомополимером этиленоксида, определяемым общей формулой:



в которой n имеет среднее значение от 45000 до 185000, и тем, что неионный простой эфир целлюлозы выбран из метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы и их смесей.

2. Композиция по п.1, в которой полимер этиленоксида является линейным гомополимером этиленоксида, определяемым общей формулой:



3. Композиция по п.1, в которой полимер этиленоксида имеет средневесовую молекулярную массу (M_w) от 6 до 10 миллионов дальтон, более предпочтительно от 7 до 8 миллионов дальтон.

4. Композиция по п.1, в которой общее количество полимера этиленоксида составляет от 0,001 до 1%, предпочтительно от 0,01 до 0,25%, более предпочтительно от 0,02 до 0,2% по общему весу полимера этиленоксида от веса композиции в целом.

5. Композиция по п.1, которая находится в форме водной композиции шампуня, содержащей один или более анионных очищающих поверхностно-активных веществ.

6. Композиция по п.5, которая дополнительно содержит силиконовую эмульсию.

7. Композиция по п.6, в которой силиконовая эмульсия изготовлена из силиконов и блоксополимеров этиленоксида и пропиленоксида.

8. Способ получения композиции по уходу за волосами по любому из пп.1-7, который включает первую стадию смешивания полимера этиленоксида с жидкостью-носителем так, чтобы образовалась густая суспензия, в которой полимер покрыт жидкостью-носителем, с последующим смешиванием густой суспензии с остальными ингредиентами композиции при использовании перемешивания для того, чтобы диспергировать покрытие жидкости-носителя.

9. Способ по п.8, при котором жидкость-носитель выбирают из глицерина, масляной гидрофобной отдушки и их смесей.

10. Способ обработки волос, включающий нанесение композиции по любому из пп.1-7 с последующим смыванием.»

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента на группу изобретений из-за несоответствия ее условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении указаны следующие источники информации:

- международная заявка WO 9804241 от 05.02.1998 (далее [1]);

- европейская заявка EP 0473349 от 04.03.1992 (далее- [2]);
- международная заявка WO 9520939 от 10.08.1995 (далее [3]);

Данное решение мотивировано тем, что заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, в зависимых от пункта 1 пунктах 2-5 формулы и заявленное изобретение по независимому пункту 9 формулы, с очевидностью для специалиста следует из уровня техники, в частности из патентных документов [1] и [2]. Заявленное изобретение, охарактеризованное в зависимых от пункта 1 пунктах 6-7 формулы - из патентных документов [1] и [3], а заявленные изобретения, охарактеризованные в независимом пункте 8 формулы и в независимом пункте 10 формулы - из патентных документов [1] - [3].

При этом в качестве ближайшего аналога заявленной группы изобретений в решении Роспатента указано решение, известное из патентного документа [1].

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента, в котором отметил, что патентные документы [1] - [3] не порочат изобретательский уровень заявленной группы изобретений.

По мнению заявителя в патентном документе [1] раскрыта композиция, имеющая тоже назначение, что и заявленная. Однако, известная из патентного документа [1] композиция содержит четыре обязательных компонента в отличие от заявленной композиции, при этом, ни один из компонентов не является водорастворимым неионным простым эфиром целлюлозы (гидроксипропилметилцеллюлозой), в то время как указанный компонент является обязательным в заявленной композиции. Следовательно, как указано в возражении, решение по патентному документу [1] не может быть выбрано в качестве прототипа заявленной группы изобретений.

Кроме того, заявитель выразил несогласие с тем, что в решении Роспатента признак «n» указан как отличительный и известный из патентного документа [2]. В этой связи, со ссылкой на «Химическую энциклопедию (раздел: молекулярная масса полимера)», в возражении, отмечено следующее. Вывод, сделанный в решении Роспатента о совпадении интервалов числовых значений «n» полимера

известного из патентного документа [2] и полимера, используемого в заявленной группе изобретений, неправомерен, поскольку сравнение числовых показателей средней молекулярной массы, характеризующей полимер по патенту [2], и средней весовой молекулярной массы, характеризующей полимер заявленной композиции, т.е. различных характеристик полимеров, для каждой из которых существует свой метод расчета, с технической точки зрения недопустимо. Ссылка на документ [3], по мнению заявителя, ошибочна, т.к. страница 14 патентного документа [3] не содержит информации о способе получения какой-либо композиции, а приведенные в нем составы композиций, отличаются от заявленной составом ингредиентов.

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

С учетом даты подачи заявки (01.07.2005) 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 предназначается 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 п. 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 возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Из патентного документа [1] известна композиция в виде шампуня, состоящая из четырех обязательных компонентов, одним из которых является водорастворимый неионный полимер этиленоксида со средней степенью этоксилирования от 1000 до 25000. Данная композиция, как следует из описания к патенту [1] (см. стр. 52 описания), дополнительно может содержать водорастворимый неионный простой эфир целлюлозы (гидроксипропилметилцеллюлозу).

Следовательно, заявленное в независимом пункте 1 формулы изобретения решение имеет то же назначение, что и известное из патентного документа [1]. Однако, в заявленной композиции используется линейный гомополимер этиленоксида, выбранный из аналогового ряда водорастворимых неионных полимеров этиленоксида и характеризующийся количеством звеньев в структурной формуле от 130000 до 185000, т.е. другой полимер, с определенной степенью этоксилирования, а также иная комбинация ингредиентов.

Доводы, приведенные в решении об отказе в выдаче патента на изобретение, о частичном совпадении количества звеньев известного из патентного документа [2] полимера и полимера, используемого в заявленной композиции, технически не обоснованы, поскольку не подтверждены какими-либо известными общепринятыми методиками, позволяющими сделать расчет степени этоксилирования полимера, в зависимости как от его средневесовой молекулярной массы, так и от его средней молекулярной массы. В частности в решении об отказе в выдаче патента не приведено сведений из уровня техники, которые подтверждали бы правомерность перевода одного значения в другое, простым арифметическим действием.

Патентный документ [3], в котором описаны композиции по уходу за волосами, также не содержит сведений об использовании в их составе полиэтиленоксида с количеством звеньев, указанных в формуле заявленной группы изобретений.

Таким образом, в решении Роспатента не указаны известные из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленной группы изобретений. Следовательно, в решении об отказе в выдаче

патента не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень» согласно пункту 24.5.3 Регламента ИЗ неправомерен.

Вместе с тем, следует констатировать, что заявленная композиция по независимому пункту 1 формулы и зависимым от него пунктам, охарактеризована без раскрытия процентного состава ингредиентов. Отсутствие количественных характеристик ингредиентов, указанных в формуле, не позволяет однозначно судить и о качественном составе композиции. Действительно, такая редакции формулы позволяет включать в композицию и другие, компоненты, не указанные в формуле. Кроме того, состав композиции из двух компонентов, приведенный в формуле, находится в несоответствии с более широким составом композиции, приведенной в описании в единственном примере конкретного выполнения, подтверждающим осуществление заявленной группы изобретений.

Данное обстоятельство не позволяет установить влияние качественного и количественного состава заявленной композиции на достижение указанного заявителем технического результата и соответственно провести корректное сопоставление уровня техники для определения соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Заявителю было предложено в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС внести изменения в формулу изобретения, с учетом тех доводов, которые были представлены в решении Роспатента.

На заседании коллегии от 04.10.2011 заявителем была представлена уточненная в объеме 1-го независимого пункта формула изобретения (все остальные независимые пункты имеют отсылку к пункту 1 формулы), в следующей редакции:

«1.Композиция ухода за волосами, содержащая водорастворимый неионный полимер этиленоксида и водорастворимый неионный простой эфир целлюлозы, отличающаяся тем, что композиция состоит из:

0,1 вес. % линейного полиэтиленоксида, имеющего средневесовую молекулярную массу (M_w) равную 8 млн.дальтон;

0,2 вес. % гидроксипропилметилцеллюлозы;
6,0 вес. % лаурилсульфата натрия;
3,0 вес. % кокамидопропилбетаина;
4,0 вес. % лаурет-3-сульфоксината;
1,0 вес. % силикона;
0,6 вес. % карбомера 980;
0,2 вес. % гуарового гидроксипропилметилтримония хлорида;
0,1 вес. % консерванта;
2,1 вес. % вещества, дающего перламутровый эффект; и
воды – до 100 %

2. Композиция по п.1, которая находится в форме водной композиции шампуня.

3. Способ получения композиции по уходу за волосами по любому из п.п. 1-2, который включает первую стадию смешивания полиэтиленоксида с жидкостью-носителем так, чтобы образовалась густая суспензия, в которой полимер покрыт жидкостью-носителем, с последующим смешиванием густой суспензии с остальными ингредиентами композиции при использовании перемешивания для того, чтобы диспергировать покрытие жидкости-носителя.

4. Способ обработки волос, включающий нанесение композиции по любому из пп. 1-2 с последующим смыванием».

Данная формула была принята к рассмотрению и в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного информационного поиска в отношении измененной формулы и заключение, согласно которому не выявлено каких-либо технических решений, известность которых препятствует признанию заявленной группы изобретений в рамках уточненной формулы патентоспособной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2011, отменить решение Роспатента от 11.01.1010 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной заявителем 04.10.2011 формулой изобретения