

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента №56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение на решение Федерального института промышленной собственности (далее - ФИПС) по заявке № 2003102616/15, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2006, Е.Н.Ананьева, М.А.Имашевой, В.Г.Силаева, Е.А.Фокина, В.Я.Шульги г.Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Фармацевтическая или косметическая композиция, предотвращающая или уменьшающая зуд и местную реакцию при укусах насекомых", совокупность признаков которого изложена в первоначальной формуле изобретения:

"Фармацевтическая или косметическая композиция, предотвращающая или уменьшающая зуд и местную реакцию при укусах насекомых, содержащая глицерин, этиловый спирт, гидроксид натрия (калия) и воду, согласно изобретению, дополнительно содержит растворимую соль или смесь растворимых солей одного или нескольких редкоземельных элементов, триэтиленгликоль, полиэтиленоксид при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Растворимая соль или смесь растворимых солей одного или нескольких редкоземельных элементов (РЗЭ) в пересчете на катион РЗЭ	0,4-1,0
Триэтиленгликоль	50,0-60,0
Глицерин	5,0-12,0
Этиловый спирт	5,0-10,0
Полиэтиленоксид	10,0-15,0

Гидроксид натрия (калия)	0,3-0,5
Вода очищенная	Остальное".

Указанный заявителем технический результат, получаемый при реализации данного изобретения, заключается в создании фармацевтической или косметической композиции, предотвращающей зуд и местную реакцию при укусах насекомых, не оказывающей биоповреждающего эффекта, не имеющей запаха, не вызывающей аллергических реакций и дискомфорта, не сушащей кожу, легко и равномерно распределяющуюся на коже, сразу после нанесения впитывающуюся в кожу, не оставляющую следов на коже.

По результатам рассмотрения указанной выше формулы изобретения ФИПС принял решение от 22.08.2005 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Патентного закона Российской Федерации и п. 19.5.3.(3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированных Минюстом 22.09.1998 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 №133, от 13.11.2000 №223 (далее - Правила ИЗ).

Этот вывод мотивирован тем, что заявленная композиция состоит из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлена на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

В подтверждение данного вывода в решении приведены источники информации:

- патент RU № 2178692, опубл. 27.01.2002 (далее - [1]);

- Регистр лекарственных средств в России, ежегодный сборник, вып.6, изд.ООО РЛС, подписано в печать 01.07.2002, год издания 2003, с. 876 (далее - [2]);

- патент RU № 2124357 С1, опубл.10.01.1999 (далее - [3]);

- Справочник хирурга поликлиники, М.: Медицина, 1982, с.115 (далее - [4]);

- А.Л.Войцеховская и др., Косметика сегодня, М.: Химия, 1991, с.150 (далее - [5]);

- патент RU № 2159105 С1, опубл.20.11.2000 (далее - [6]).

Наиболее близким аналогом, по мнению экспертизы, является фармацевтическая или косметическая композиция, облегчающая зуд при укусах насекомых, известная из патента [1], при этом отличием заявленной композиции от ближайшего аналога является использование в качестве активного вещества одной или нескольких солей редкоземельных элементов, а также содержание триэтиленгликоля, полиэтиленоксида, глицерина, этилового спирта, гидроксида натрия или калия и воды.

Однако, по мнению экспертизы, из источников - [2], [3] известна фармацевтическая композиция, которая является также косметической и предназначенная в том числе и для решения проблем, связанных с укусами насекомых. При этом экспертиза отмечает, что как следует из источника [4], укусы насекомых нарушают целостность покровов кожи с возможным повреждением подлежащих тканей в виде раны и могут вызвать зуд и местную реакцию. На этом основании экспертиза делает вывод о том, "что препарат "Эплан", обладающий бактерицидным, ранозаживляющим, регенерирующим и обезболивающим действием по нозологической классификации помимо лечения фурункулов, карбункулов, язв, ран, ожогов используется при укусах и ужалениях неядовитыми насекомыми и членистоногими, снимает зуд кожи".

В отказе экспертизы отмечено, что анализ заявленной и известной композиции [3] показал, что обе композиции содержат соль редкоземельного элемента, триэтиленгликоль, глицерин, гидроксид натрия и воду, при этом, по

мнению экспертизы, количество триэтиленгликоля в оспариваемом патенте и ближайшем аналоге [3] частично совпадают.

Экспертиза считает, что признак, характеризующий количественное содержание глицерина в оспариваемом патенте известен из источника [5], из которого известно, что глицерин, как увлажняющий компонент, растворитель полезных добавок входит в состав кремов в концентрации до 10%.

В отношении признака, характеризующего количественное содержание растворимой соли редкоземельного элемента в составе композиции, экспертиза считает, что "снижение его количества в заявленной композиции связано с поставленной задачей – предотвращение и уменьшение зуда и местной реакции при укусах насекомых, в то время как известная композиция решает более широкие задачи – обладает бактерицидным, ранозаживляющим, регенерирующим и обезболивающим действием". Кроме того, экспертизой отмечено, что "снижение количественного содержания соли лантаноидов в заявленном предложении не может быть признано изобретательским шагом, так как неоднократное использование композиции для предотвращения местной реакции на укусы насекомых приведет к увеличению их концентрации".

Экспертиза считает, что отличием заявленной композиции от ближайшего аналога является использование в ее составе полиэтиленоксида, этилового спирта и гидроксида калия.

По мнению экспертизы, использование полиэтиленоксида в количестве 12,0 -15,0 масс.% для обеспечения композиции, содержащей лантаноиды, необходимой консистенции, т.е. как комплексообразователя, а также использование этилового спирта в концентрации 5,0-15,0 масс.% как растворителя в композициях на основе редкоземельных металлов известно из источника [6].

Экспертиза отмечает, что из источника [6] известен признак – использование гидроксида натрия, а также гидроксида калия в средствах для нанесения на кожу для поддержания pH в нейтральном диапазоне и создания оптимальных условий для растворения солей лантала.

На этом основании экспертиза делает вывод о несоответствии заявляемого предложения условию охраноспособности "изобретательский уровень".

Заявитель в своём возражении, поступившем 22.02.2006 отметил следующее. По его мнению, в отказе экспертизы в качестве ближайшего аналога указаны три разных источника информации [1], [2] и [3], в которых раскрыты три разные композиции. Так, заявитель считает, что в патенте [3] раскрыт способ обработки раневых поверхностей, включающий использование линимента "Эплан" или мази "Эплан-М", в описании к которому указано, что он используется для оказания первой помощи при порезах, ожогах, травмах кожных покровов, а заявленная фармацевтическая или косметическая композиция направлена на предотвращение или уменьшение зуда и местной реакции при укусах насекомых, и, таким образом, по мнению заявителя, способ [3], направленный на уменьшение проявления воспалительных реакций, сокращение сроков воспалительного процесса, повышение интенсивности уменьшения площади ран, устранение прилипания повязок к раневой поверхности и сокращение сроков заживления ран, является средством иного назначения, направленным на достижение иного технического результата. По мнению заявителя, неправомерным является классифицирование укуса как раны, поскольку, по его мнению, даже из противопоставленного экспертизой источника информации [4] известно, что укус – это не только повреждение целостности покрова кожи, но и наличие местной реакции и зуда. В возражении отмечено, что подобные реакции обусловлены аллергической реакцией на полипептидный яд насекомых, что не свойственно ранам, полученным в результате ожогов, порезов, травм в быту и из известности использования солей лантана для лечения ран, по его мнению, автоматически не вытекает известность их использования по предотвращению или уменьшению зуда и местной реакции при укусах насекомых.

В отношении противопоставленного экспертизой источника [2], заявитель отмечает, что в данном источнике раскрыт "Эплан" как состав: "100г линимента Эплан содержат гликолана 8,5г, а также триэтиленгликоль, этилкарбидол,

глицерин, воду. 100г крема содержат гликолана 7,2г, а также полиэтиленгликоль, триэтиленгликоль, этилкарбидол, глицерин, воду" и используется при укусах насекомых, при этом, по его мнению, состав гликолана не раскрыт ни в источнике [2], ни в каких-либо иных общедоступных источниках информации, а экспертиза не указывает, из какого источника информации ей стало известно, что гликолан вообще может содержать катионы лантана. Кроме того, заявитель считает, что в источнике [2] не содержится сведений о достигаемом техническом результате при использовании "Эплана" при укусах насекомых, а утверждение экспертизы, что известная композиция Эплан, как и заявленная обеспечивают достижение одного и того же технического результата, а именно противозудного действия при укусах насекомых является, по мнению заявителя, "домыслом", поскольку данный источник не содержит такой информации.

Заявитель считает, что ссылка экспертизы на сайт www.npp-oberon.ru/eplan/htm [7], на котором представлено средство "Эплан", содержащее триэтиленгликольтринитрат лантала (комплексное соединение), триэтиленгликоль, этилкарбидол, глицерин, которое предназначено для защиты кожи на участках, связанных с воздействием вредных факторов неправомерна, поскольку экспертиза не указывает дату размещения данной информации в Интернет, а по сведениям заявителя дата появления данной информации 08.03.2004, т.е. после даты приоритета рассматриваемого изобретения.

Заявитель также считает, что ссылка на Фармакопейную статью предприятия ФСП-42-0450-3560-02 [8] также является неправомерной, поскольку данный документ является внутренним документом предприятия и не является общедоступным.

В возражении отмечено, что "противопоставление в решении об отказе некоего "Эплана", скомпилированного экспертизой из различных фармацевтических композиций, известных из различных источников информации, только на основании совпадения их названия неправомерно". Заявитель также отмечает, что "в контексте каждого анализируемого признака "известной

композиции" становятся присущи признаки того из "Эпланов", который в данном случае соответствует доводам экспертизы. В результате количественный анализ содержания соли РЗЭ проводится на основе сопоставления заявленной и одной из известных композиций, а при анализе достигаемого технического результата экспертиза сопоставляет с заявленной другую из известных композиций".

Таким образом, по мнению заявителя, из уровня техники не известна фармацевтическая или косметическая композиция, предотвращающая или уменьшающая зуд и местную реакцию при укусах насекомых

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для проверки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и указанные выше Правила ППС.

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

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

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

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его

отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.8 Правил ИЗ при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, являются:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;
- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Ближайшим аналогом заявленного изобретения является облегчающая зуд косметическая и/или фармацевтическая композиция, известная из патента [1], как правомерно отмечено заявителем и в решении ФИПС, содержащая активное вещество, глицерин, этиловый спирт, гидроксид натрия, воду.

Заявленное предложение отличается от ближайшего аналога тем, что в качестве активного вещества содержит растворимую соль или смесь растворимых солей одного или нескольких редкоземельных элементов, дополнительно содержит триэтиленгликоль, полиэтиленоксид, а также количественным соотношением компонентов.

Указанные отличия направлены на создании фармацевтической или косметической композиции, предотвращающей зуд и местную реакцию при укусах насекомых, не оказывающей биоповреждающего эффекта, не имеющей запаха, не вызывающей аллергических реакций и дискомфорта, не сушащей кожу, легко и равномерно распределяющуюся на коже, сразу после нанесения впитывающуюся в кожу, не оставляющую следов на коже.

В отношении признака, касающегося использования в композиции полиэтиленоксида в количестве 10-15 масс.% следует согласиться с экспертизой, что данный признак известен из патента [6], причем и количественные интервалы заявляемого предложения и известного из источника [6] частично совпадают и направлены на достижение одного и того же технического результата – обеспечения необходимой консистенции композиции.

Анализ формулы изобретения показал, что признак, характеризующий активное вещество выражен в виде альтернативы: "растворимая соль редкоземельного элемента в пересчете на катион в количестве 0,4-1,0 масс.%" или "смесь растворимых солей нескольких редкоземельных элементов в пересчете на катион в количестве 0,4-1,0 масс%", при этом анализ противопоставленных экспертизой источников информации показал, что ни из одного из них не известен признак "смесь растворимых солей нескольких редкоземельных элементов в пересчете на катион в количестве 0,4-1,0 масс%". Таким образом, альтернативу,

содержащую признак "смесь растворимых солей нескольких редкоземельных элементов в пересчете на катион в количестве 0,4-1,0 масс%" следует признать соответствующей условию охраноспособности "изобретательский уровень".

В отношении альтернативы, содержащей признак "растворимая соль редкоземельного элемента в пересчете на катион в количестве 0,4-1,0 масс.%" следует отметить следующее. Из источника [2] известен препарат "Эплан", содержащий гликолан, триэтиленгликоль, этилкарбидол, глицерин и воду, при этом содержит гликолан в количестве 8,5 г на 100 г препарата или в количестве 7,2 г на 100г препарата и показан при укусах насекомых. На заседании коллегии палаты по патентным спорам экспертиза представила сведения, полученные через Internet

<http://hghitd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A%2F%2Furalbiovet.url.ru%2FvClinic>

[7] согласно которым гликолан является комплексным соединением лантала, который является редкоземельным элементом. Из источника [7] следует, что гликолан является комплексным соединением лантала, но не следует, что это соединение - растворимая соль лантала. Таким образом, в источнике [2] отсутствует признак "растворимая соль редкоземельных элементов".

Из патента [3] известно использование в способе обработки раневых поверхностей соль редкоземельного элемента в пересчете на катион в количестве 2,2-2,8 мас.%. Однако в патенте [3] ионы редкоземельных элементов, обладающие антисептическими свойствами направлены на профилактику нагноительных процессов, а совокупность признаков композиции по заявляемому предложению направлена на предотвращение или (если уже появился) уменьшение зуда и местной реакции организма при укусах насекомых таких как зуд и отеки. Из этого же патента [3] известно использование триэтиленгликоля в тех же количествах, и глицерина как и в заявленной композиции, однако их используют как растворители, препятствующие высыханию повязок и прилипанию их к раневой поверхности, а в заявленной композиции присутствие гликолей в указанном количестве обеспечивает однородность распределения компонентов и

существенно улучшает адгезию композиции на коже и слизистых оболочках. Кроме того, количественное содержание соли редкоземельного элемента в пересчете на катион составляет 2,2-2,8 мас.%, что значительно превышает количество растворимой соли редкоземельных элементов заявляемого предложения, составляющее 0,4-1,0 масс.%. Таким образом, в источнике [3] отсутствует признак – "растворимая соль редкоземельных элементов в количестве 0,4-1,0 масс.%", а признаки "триэтиленгликоль" и "глицерин" известны из источника [3], но из вышеуказанного источника не известно влияние этих признаков на указанный в оспариваемом патенте технический результат.

Исходя из вышесказанного альтернативу, содержащую признак "растворимая соль редкоземельных элементов в количестве 0,4-1,0 масс.%, также следует признать соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Источнике [4] содержит информацию об укусах насекомых (симптоматик, лечение), но не содержит признаков заявляемого предложения.

Из источник [5] известно использование глицерина в составе косметических кремов и лосьонов в количестве до 10% для предохранения косметических изделий от высыхания и понижающий температуру их замерзания. Однако, использование глицерина в количестве до 10% в составе косметической и/или фармацевтической композиции, облегчающей зуд при укусах насекомых известно из ближайшего аналога [1], т.е. данный признак не является отличительным от ближайшего аналога.

Таким образом, в уровне техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения и, следовательно, заявленное изобретение в объеме представленной заявителем формулы изобретения соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Каких-либо иных обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения охраноспособным, Палатой по патентным спорам не выявлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2006, отменить решение ФИПС от 22.08.2005 и выдать патент Российской Федерации на "Фармацевтическую или косметическую композицию, предотвращающую или уменьшающую зуд и местную реакцию при укусах насекомых" со следующей формулой изобретения:

(21)2003102616/63

(54)(57)

"Фармацевтическая или косметическая композиция, предотвращающая или уменьшающая зуд и местную реакцию при укусах насекомых, содержащая глицерин, этиловый спирт, гидроксид натрия (калия) и воду, согласно изобретению, дополнительно содержит растворимую соль или смесь растворимых солей одного или нескольких редкоземельных элементов, триэтиленгликоль, полиэтиленоксид при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Растворимая соль или смесь растворимых солей одного или нескольких редкоземельных элементов (РЗЭ) в пересчете на катион РЗЭ	0,4-1,0
Триэтиленгликоль	50,0-60,0
Глицерин	5,0-12,0
Этиловый спирт	5,0-10,0
Полиэтиленоксид	10,0-15,0
Гидроксид натрия (калия)	0,3-0,5
Вода очищенная	Остальное".

(56) Патент RU № 2178692, опубл. 27.01.2002.

Регистр лекарственных средств в России, ежегодный сборник, вып.6, изд.ООО РЛС, подписано в печать 01.07.2002, год издания 2003, с. 876.

Патент RU № 2124357 С1, опубл.10.01.1999 (далее - [3]);

Справочник хирурга поликлиники, М.: Медицина, 1982, с.115.

ВОЙЦЕХОВСКАЯ А.Л и др., Косметика сегодня, М.: Химия, 1991. с.150.

Патент RU № 2159105 С1, опубл.20.11.2000.