

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2008 года (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 поступившее 06.05.2016 от МИКЕЛЬ И КОСТАС & МИКЕЛЬ, С.А. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.10.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013148826/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Композиция для нанесения покрытия на бумажную обертку для курительных изделий», совокупность признаков которых изложена в независимых пунктах уточненной формулы изобретения, поступившей в Роспатент 01.09.2015, в следующей редакции:

«1 Композиция для нанесения покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий, которая содержит комбинацию аравийской камеди и наполнителя, который содержит карбонат кальция отдельно или в комбинации с другими вещества, в которой количество карбоната кальция находится в пределах между 5 % и 60 % от массы, по отношению к общей массе сухого материала композиции.

2. Композиция для нанесения покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий в соответствии с пунктом 1, отличающаяся тем, что наполнитель содержит карбонат кальция в комбинации с другими вещества, выбранными из каолина, сульфата кальция, диоксида титана и их смесей.

3. Композиция для нанесения покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий в соответствии с пунктом 1, отличающаяся тем, что наполнитель содержит карбонат кальция в комбинации с цитратом, предпочтительно тринатрий цитратом и трикальций цитратом.

4. Композиция в соответствии с пунктом 1, отличающаяся тем, что она содержит в пределах между 40 % и 95 % от массы аравийской камеди, по отношению к общей массе сухого материала композиции.

5. Композиция в соответствии с пунктом 1, отличающаяся тем, что она содержит в пределах между 45 % и 90 % от массы аравийской камеди, по отношению к общей массе сухого материала композиции.

6. Применение композиции, определенной в одном из пунктов 1 - 5, в качестве полного или частичного покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий.

7. Применение в соответствии с пунктом 6, отличающееся тем, что композицию наносят посредством печати с помощью метода, выбранного из флексографии, ротационной глубокой печати, трафаретной печати и офсетного способа.

8. Применение в соответствии с пунктом 6, отличающееся тем, что композицию наносят на бумажную обёртку для курительных изделий в качестве частичного покрытия, в виде полосок, параллельных друг к другу, и расположенных перпендикулярно к продольной оси курительного изделия.

9. Применение в соответствии с пунктом 6, отличающееся тем, что композицию наносят на бумажную обёртку для курительных изделий в качестве частичного покрытия, в виде полосок, параллельных друг к другу, и расположенных под углом, находящимся в пределах между $0,5^\circ$ и 5° , приблизительно по отношению к линии, перпендикулярной к продольной оси курительного изделия.

10. Применение в соответствии с пунктом 9, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, имеют ширину, находящуюся в пределах между 4 и 10 мм.

11. Применение в соответствии с пунктом 9, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, имеют ширину, находящуюся в пределах между 6 и 8 мм.

12. Применение в соответствии с пунктом 9, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, отделены расстоянием, находящимся в пределах между 10 и 30 мм.

13. Применение в соответствии с пунктом 9, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, отделены расстоянием, находящимся в пределах между 15 и 25 мм.

14. Применение в соответствии с пунктом 6, отличающееся тем, что композицию наносят на бумажную обёртку для курительных изделий в количестве, находящемся в пределах между 0,5 и 10 грамм сухого материала на квадратный метр бумаги, предпочтительно в пределах между 0,9 и 8 грамм сухого материала на квадратный метр бумаги, которое определено в нанесенном участке.

15. Бумажная обёртка для курительных изделий, которая содержит композицию, определенную в одном из пунктов 1 - 5 .

16. Бумажная обёртка для курительных изделий в соответствии с пунктом 15, отличающаяся тем, что она содержит, по меньшей мере, участки, покрытые краской, состоящей из:

- процентного содержания сухого материала, находящегося в пределах между 25 и 40 % от массы, по отношению ко всей композиции,

арабийской камеди, находящейся в пределах между 40 % и 95 % от массы, по отношению к массе сухого материала,

-карбоната кальция, находящегося в пределах между 5 и 60 % от массы, по отношению к массе сухого материала,

- агента горения, содержание которого составляет 3,5 % от массы, выбранного из тринатрий цитрата, трикалий цитрата и смеси обоих,

и, имеющей исходную воздушную проницаемость, находящуюся в пределах между 10 CU и 150 CU.

17. Курительное изделие, которое содержит бумажную обёртку для курительных изделий, определенную в пунктах 15 или 16».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение (каждый из независимых пунктов формулы изобретения) не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента указано, что заявленное изобретение, охарактеризованное признаками независимых пунктов формулы изобретения, для специалиста явным образом следуют из уровня техники, в связи с известностью совокупности существенных признаков независимых пунктов из патентных источников информации US 2007/0246055, опубликованного 25.10.2007 (далее – Д1), EP 2172119 A1, опубликованного 07.04.2010 (далее – Д2), US 5878754 A, опубликованного 09.03.1999 (далее – Д3), а также на том, что

в соответствии с пунктом 24.5.3.(3) Регламента ИЗ, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, выбор которых может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что, по мнению заявителя, вывод экспертизы не является корректным, так как она приходит к выводу, о том, что это изобретение не обладает изобретательским уровнем, без включения ссылки на какой-либо документ из предшествующего уровня техники, раскрывающий те же признаки, что и, отличительные признаки заявленного изобретения (то есть, комбинацию аравийской камеди и содержание между 5 % и 60 % от массы карбоната кальция) и, в результате, технический эффект, который обеспечивается, не известен из предшествующего уровня техники. При этом, по мнению заявителя, экспертиза должна была обязательно выявить в уровне техники решения, которые содержат отличительные признаки и проанализировать их на известность влияния, поскольку технический результат, достигаемый за счет композиции в соответствии с заявленным изобретением, не только количественно отличается от сведений из Д1, но также является совершенно неожиданным в свете этого документа из предшествующего уровня техники. Кроме того, несмотря на то, что аравийская камедь и карбонат кальция упоминаются как компоненты, которые могут присутствовать в композиции, раскрытой в Д1, специфическая комбинация этих соединений не раскрывается в противопоставленном источнике. Таким образом, по мнению заявителя, документ Д1 только упоминает карбонат кальция в качестве необязательно наполнителя среди большого количества необязательных компонентов, без каких-либо ссылок на эффект, который может возникнуть от введения карбоната кальция в композицию для нанесения покрытия.

В Д2, не указана аравийская камедь среди пленкообразующих агентов, и, следовательно, невозможно комбинировать сведения из Д1 и Д2 для мотивации специалиста, имеющего обычные навыки в этой области техники, для того, чтобы он выбрал специфическую комбинацию аравийской камеди и карбоната кальция для решения технической проблемы настоящего изобретения.

Документ Д3 относится к композиции обертке курительного изделия для снижения склонности к горению курительных изделий, таких как сигареты, когда они оставлены или

сброшены на горючую основу до поджига основы. При этом неводный раствор, раскрытый в ДЗ совершенно отличается от композиции настоящего изобретения. В частности, этот документ из предшествующего уровня техники не упоминает ни аравийскую камедь, ни карбонат кальция и, следовательно, невозможно, что комбинация сведений из Д1 и Д3 мотивировала бы специалиста в данной области техники для выбора определенной комбинации аравийской камеди и карбонат кальция для решения технической проблемы рассматриваемой в настоящем изобретении.

Таким образом, заявитель делает вывод о том, что объекты заявленной группы изобретений соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (03.04.2012) и перевода её на национальную фазу (01.11.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Административный регламент 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1386 Кодекса по заявке на изобретение проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей частью на достигаемый технический результат;

на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования..

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Как правильно указывает заявитель, несмотря на то, что арабийская камедь и карбонат кальция упоминаются как компоненты, которые могут присутствовать в композиции, раскрытой в Д1, специфическая комбинация этих соединений не раскрывается в противопоставленном источнике и не направлена на достижение контроля характера горения сигареты, когда сигаретой не затягиваются и повышении способности

горения самозатухающих курительных изделий, для того чтобы снизить процент самозатухания в свободном воздухе. Таким образом, изобретение имеет в качестве объекта композиции для нанесения покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий, которая содержит комбинацию аравийской камеди и карбоната кальция, что обеспечивает преимущество в получении самозатухающих сигарет с более низким процентом самозатухания во время свободного горения, чем когда применяют гидроксид алюминия

Также в Д1 не раскрыто признаков, относящихся к эффективному количеству вышеуказанных добавок, раскрытому в пункте 1 формулы предложенного изобретения.

В связи с тем, что объекты заявленной группы изобретений по независимым пунктам 6, 15 и 17 формулы включают все признаки пункта 1 формулы, можно констатировать, что в Д1 не раскрыты все признаки, содержащиеся в пунктах 6, 15 и 17 формулы, а именно признаки, касающиеся композиции содержащей комбинацию соединений «аравийская камедь» и «карбонат кальция», а также признаки, относящихся к эффективному количеству указанных добавок.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что предложенная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункты 1, 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Чтобы подчеркнуть отличие заявленной группы изобретений от известного уровня техники заявитель привел необходимые сведения и пояснил, что задачей заявленного изобретения является обеспечение значительного улучшения в области самозатухающих курительных изделий, таких как сигареты, так как композиция для нанесения покрытия обеспечивает значительно лучший баланс между двумя противоположными целями: (1) курительные изделия прекращают горение, когда они вступают в контакт с поверхностью, и (2) склонность курительных изделий к самозатуханию во время свободного горения воздуха, то есть, когда они не находятся в контакте с любой поверхностью, значительно снижается до уровня, приемлемого в промышленности.

Заявитель представил 06.05.2016 скорректированную формулу изобретения.

Данная формула не изменяет сущность заявленной группы изобретений и принята коллегией к рассмотрению.

По результатам проведенного поиска 03.10.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым группа изобретений по уточненной заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме уточненной формулы от 06.05.2016, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2016, отменить решение Роспатента от 30.10.2015 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной в возражении.

(21) 2013148826/12

(51)МПК

A24D 1/02 (2006.01)

(57)

1. Композиция для нанесения покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий, которая содержит комбинацию аравийской камеди и наполнителя, который содержит карбонат кальция отдельно или в комбинации с другими веществами,

в которой композиция включает выраженное по отношению к массе сухого материала композиции:

в пределах между 40 % и 95 % от массы аравийской камеди, и в пределах между 5 % и 60 % от массы карбоната кальция.

2. Композиция для нанесения покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий в соответствии с пунктом 1, отличающаяся тем, что наполнитель содержит карбонат кальция в комбинации с другими вещества, выбранными из каолина, сульфата кальция, диоксида титана и их смесей.

3. Композиция для нанесения покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий в соответствии с пунктом 1, отличающаяся тем, что наполнитель содержит карбонат кальция в комбинации с цитратом, предпочтительно тринатрий цитратом и трикальций цитратом.

4. Композиция в соответствии с пунктом 1, отличающаяся тем, что она содержит в пределах между 45 % и 90 % от массы аравийской камеди, по отношению к общей массе сухого материала композиции.

5. Применение композиции, определенной в одном из пунктов 1 -4, в качестве полного или частичного покрытия на бумажную обёртку для курительных изделий.

6. Применение в соответствии с пунктом 5, отличающееся тем, что композицию наносят посредством печати с помощью метода, выбранного из флексографии, ротационной глубокой печати, трафаретной печати и офсетного способа.

7. Применение в соответствии с пунктом 5, отличающееся тем, что композицию наносят на бумажную обёртку для курительных изделий в качестве частичного покрытия, в виде полосок, параллельных друг к другу, и расположенных перпендикулярно к продольной оси курительного изделия.

8. Применение в соответствии с пунктом 5, отличающееся тем, что композицию наносят на бумажную обёртку для курительных изделий в качестве частичного покрытия, в виде полосок, параллельных друг к другу, и расположенных под углом, находящимся в пределах между $0,5^\circ$ и 5° , приблизительно по отношению к линии, перпендикулярной к продольной оси курительного изделия.

9. Применение в соответствии с пунктом 8, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, имеют ширину, находящуюся в пределах между 4 и 10 мм.

10. Применение в соответствии с пунктом 8, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, имеют ширину, находящуюся в пределах между 6 и 8 мм.

11. Применение в соответствии с пунктом 8, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, отделены расстоянием, находящимся в пределах между 10 и 30 мм.

12. Применение в соответствии с пунктом 8, отличающееся тем, что полоски, параллельные друг к другу, отделены расстоянием, находящимся в пределах между 15 и 25 мм.

13. Применение в соответствии с пунктом 5, отличающееся тем, что композицию наносят на бумажную обёртку для курительных изделий в количестве, находящемся в пределах между 0,5 и 10 грамм сухого материала на квадратный метр бумаги, предпочтительно в пределах между 0,9 и 8

грамм сухого материала на квадратный метр бумаги, которое определено в нанесенном участке.

14. Бумажная обёртка для курительных изделий, которая содержит композицию, определенную в одном из пунктов 1 - 4.

15. Бумажная обёртка для курительных изделий в соответствии с пунктом 14, отличающаяся тем, что она содержит, по меньшей мере, участки, покрытые краской, состоящей из:

процентного содержания сухого материала, находящегося в пределах между 25 и 40 % от массы, по отношению ко всей композиции, аравийской камеди, находящейся в пределах между 40 % и 95 % от массы, по отношению к массе сухого материала, - карбоната кальция, находящегося в пределах между 5 и 60 % от массы, по отношению к массе сухого материала, агента горения, содержание которого составляет 3,5 % от массы, выбранного из тринатрий цитрата, трикалий цитрата и смеси обоих, и, имеющей исходную воздушную проницаемость, находящуюся в пределах между 10 CU и 150 CU.

16. Курительное изделие, которое содержит бумажную обёртку для курительных изделий, определенную в пункте 14 или пункте 15.

US 2007/0246055, 25.10.2007;

EP 2172119 A1, 07.04.2010;

US 5878754 A, 09.03.1999.