

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 Филтрона Филтер Продактс Девелопмент Ко. Пти. Лтд., Сингапур (далее – заявитель), поступившее 04.03.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.08.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011150662/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Фильтр для табачного дыма», совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащей четыре независимых пункта и представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 11.06.2015, в следующей редакции:

«1. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма, содержащий: материал, фильтрующий табачный дым, включающий бумагу; и добавку, усиливающую вкус и аромат, выбранную из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -лактона 5-гидрокси-2-деценовой кислоты, 4,4-дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-н-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида.

2. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где добавка, усиливающая вкус и аромат, содержится в форме неразделенной смеси соединений, содержащей добавку, усиливающую вкус и аромат.

3. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 2, где неразделенная смесь соединений, содержащая добавку, усиливающую вкус и аромат, представляет собой эфирное масло.

4. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по любому из п.п. 2 или 3, где неразделенная смесь соединений, содержащая добавку, усиливающую вкус и аромат, представляет собой эфирное масло из семян сельдерея или масло из коры массой.

5. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где бумага представляет собой фильтровальную бумагу, апертурную бумагу или крепированную бумагу.

6. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где бумага представляет собой бумажную ленту, собранную в поперечном направлении в форму стержня и зафиксированную в форме стержня.

7. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где материал, фильтрующий табачный дым, представляет собой цилиндрический стержень из фильтрующего материала.

8. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где материал, фильтрующий табачный дым, включает бумагу и один или более дополнительных фильтрующих материалов.

9. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, дополнительно содержащий дополнительную добавку, которая селективно снижает уровни одного или более фенольных соединений, обнаруживаемых в летучих и/или полунлетучих фазах сигаретного дыма.

10. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 9, где дополнительная добавка представляет собой полиэтиленгликоль или метоксиполиэтиленгликоль.

11. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 9 или 10, где дополнительная добавка присутствует в количестве, которое составляет вплоть до 20% по массе (масс/масс.) от массы бумаги в фильтре или фильтрующем элементе.

12. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, обернутый оберточным материалом.

13. Сигарета с фильтром, содержащая фильтр по любому из п.п. 1-15 или фильтр, включающий в себя фильтрующий элемент по любому из п.п. 1-15, соединенный с отрезком табачного штранга.

14. Фильтровальный стержень кратной длины, содержащий множество фильтров или фильтрующих элементов по любому из п.п. 1-12.

15. Фильтровальный стержень кратной длины по п. 14, где указанные фильтры или фильтрующие элементы соединены вместе торцом к торцу.

16. Сигарета с фильтром, содержащая: фильтр или фильтрующий элемент, включающий бумагу; и отрезок табачного штранга; где указанная сигарета с фильтром дополнительно содержит добавку, усиливающую вкус и аромат, выбранную из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -лактона 5-гидрокси-2-деценовой кислоты, 4,4-дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-н-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида».

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу. По результатам рассмотрения материалов указанной заявки было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении указаны следующие источники информации:

- патентный документ US 20070267034 A1, 22.11.2007 (далее – [1]);
- патентный документ WO 2008072627 A1, 19.06.2008 (далее – [2]);
- патентный документ GB 2075328 A, 18.11.1981 (далее – [3]);
- патентный документ US 20080236602 A1, 02.10.2008 (далее – [4]);
- патентный документ US 20080142028 A1, 19.06.2008. 27.03.2008 (далее – [5]).

В решении Роспатента отмечено, что каждое из изобретений группы, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 13, 16 формулы, с очевидностью для специалиста следует из уровня техники, в частности из патентного документа [1] и общих знаний. Признаки зависимых пунктов 2-4, 15 известны из патентного документа [2]. Признаки зависимых пунктов 5, 7-8, 12 известны из патентного документа [1]. Признаки зависимого пункта 6 известны из патентного документа [3]. Признаки зависимых пунктов 9-11 известны из патентного документа [4]. Изобретение группы, охарактеризованное в независимом пункте 14 формулы, с очевидностью для специалиста следует из уровня техники, в частности из патентного документа [5] и общих знаний.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение на решение Роспатента, в котором отметил, что патентные документы [1]-[5] не порочат изобретательский уровень заявленной группы изобретений.

Заявитель указывает на то, что известные решения по патентному документу [1] не подразумевают использования указанных по независимым пунктам 1, 13, 14, 16 формулы изобретения добавок усиливающих вкус и аромат, выбранных из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -

лактона 5-гидрокси-2-деценовой кислоты, 4,4-дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-н-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида. При этом противопоставленные документы [1]-[5] также не раскрывают того, что использование указанных добавок позволяет исключить проблему «резкого, сухого» ощущения от дыма, связанного с использованием бумажного фильтра в сигаретах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.05.2010) 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным,

если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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 подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно п. 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражений коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

Согласно п. 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, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Из описании заявки следует то, что техническим результатом от реализации предлагаемой группы изобретений является возможность предоставления фильтра для сигареты, который имеет преимущества бумажного фильтра (биоразлагаемость) без неблагоприятного эффекта бумажного привкуса (см., в частности, стр. 1-2 описания).

Из патентного документа [1] известны фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма, содержащий: материал, фильтрующий табачный дым, включающий бумагу и добавку усиливающую вкус и аромат. Также раскрываются сигареты использующие данный фильтр.

Фильтр или фильтрующий элемент по пункту 1, а также сигареты с фильтром по пунктам 13, 16 формулы отличаются от известных по патентному документу [1] тем, что используют добавки усиливающие вкус и аромат, выбранные из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -лактона 5-гидрокси-2-деценовой кислоты, 4,4-дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-н-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида.

Фильтровальный стержень кратной длины по пункту 15 формулы отличается от известного по патентному документу [5] тем, что использует фильтры или фильтрующие элементы, которые используют добавки усиливающие вкус и аромат, выбранные из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -лактона 5-гидрокси-2-деценовой кислоты, 4,4-

дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-н-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида.

При этом ни один из противопоставленных документов [1]-[5] не раскрывает использования в качестве добавок усиливающих вкус и аромат, выбранных из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -лактона 5-гидрокси-2-деценовой кислоты, 4,4-дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-н-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида. Также не раскрывается того, что использование указанных выше добавок усиливающих вкус и аромат позволяет использовать бумажный фильтр в сигаретах, но при этом избежать проблемы связанной с сухим резким ощущением от табачного дыма возникающего при использовании бумажного фильтра.

Таким образом, в решении Роспатента не указаны известные из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с приведенными выше отличительными признаками заявленной группы изобретений, а также не показано влияние на приведенный в описании заявки технический результат.

Следовательно, в решении об отказе в выдаче патента не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень» согласно п. 24.5.3 Регламента.

В соответствии с изложенным согласно п. 4.9 Правил ППС коллегией была установлена необходимость проведения дополнительного поиска.

Материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС.

По результатам проведения указанного поиска 29.09.2016 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которому группа изобретений по формуле изобретения, представленной 11.06.2015

удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме упомянутой выше формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2016, отменить решение Роспатента от 07.08.2015, выдать патент РФ на изобретение с формулой, представленной заявителем в корреспонденции поступившей 11.06.2015.

(21) 2011150662/12

(51) МПК

A24B 15/16 (2006.01)

(57)

1. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма, содержащий: материал, фильтрующий табачный дым, включающий бумагу; и добавку, усиливающую вкус и аромат, выбранную из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -лактона 5-гидрокси-2-деценовой кислоты, 4,4-дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-*n*-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида.

2. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где добавка, усиливающая вкус и аромат, содержится в форме неразделенной смеси соединений, содержащей добавку, усиливающую вкус и аромат.

3. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 2, где неразделенная смесь соединений, содержащая добавку, усиливающую вкус и аромат, представляет собой эфирное масло.

4. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по любому из п.п. 2 или 3, где неразделенная смесь соединений, содержащая добавку, усиливающую вкус и аромат, представляет собой эфирное масло из семян сельдерея или масло из коры массои.

5. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где бумага представляет собой фильтровальную бумагу, апертурную бумагу или крепированную бумагу.

6. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где бумага представляет собой бумажную ленту, собранную в поперечном направлении в форму стержня и зафиксированную в форме стержня.

7. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где материал, фильтрующий табачный дым, представляет собой цилиндрический стержень из фильтрующего материала.

8. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, где материал, фильтрующий табачный дым, включает бумагу и один или более дополнительных фильтрующих материалов.

9. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, дополнительно содержащий дополнительную добавку, которая селективно снижает уровни одного или более фенольных соединений, обнаруживаемых в летучих и/или полуметучих фазах сигаретного дыма.

10. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 9, где дополнительная добавка представляет собой полиэтиленгликоль или метоксиполиэтиленгликоль.

11. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 9 или 10, где дополнительная добавка присутствует в количестве, которое составляет вплоть до 20% по массе (масс/масс.) от массы бумаги в фильтре или фильтрующем элементе.

12. Фильтр или фильтрующий элемент для табачного дыма по п. 1, обернутый оберточным материалом.

13. Сигарета с фильтром, содержащая фильтр по любому из п.п. 1-15 или фильтр, включающий в себя фильтрующий элемент по любому из п.п. 1-15, соединенный с отрезком табачного штранга.

14. Фильтровальный стержень кратной длины, содержащий множество фильтров или фильтрующих элементов по любому из п.п. 1-12.

15. Фильтровальный стержень кратной длины по п. 14, где указанные фильтры или фильтрующие элементы соединены вместе торцом к торцу.

16. Сигарета с фильтром, содержащая: фильтр или фильтрующий элемент, включающий бумагу; и отрезок табачного штранга; где указанная сигарета с фильтром дополнительно содержит добавку, усиливающую вкус и аромат, выбранную из алициклического лактона, ароматического лактона, ароматического кетона, вторичного спирта или его сложного эфира, фталида, χ -валеролактона, χ -гексалактона, δ -гексалактона, χ -гепталактона, χ -окталактона, δ -окталактона, лактона 4-гидрокси-3-пентеновой кислоты, δ -лактона 5-гидрокси-2-деценной кислоты, 4,4-дибутил- χ -бутиролактона, ментолактона, дегидроментофууролактона, 3-бутилиденфталида, 3-н-бутилфталида, виски-лактона или седаненолида

(56)

US 20070267034 A1, 22.11.2007;

EP 0910963 B1, 28.04.1999;

WO 2008072627 A1, 19.06.2008;

GB 2075328 A, 18.11.1981;

US 20080236602 A1, 02.10.2008;

US 20080142028 A1, 19.06.2008.