

**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 ЛИАНГ, Ионглин; ЖАО, Баолу; ТАО, Ран; ЛИАНГ, Ксингый - Китай (далее – заявитель), поступившее 11.02.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 07.08.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011115135/12. При этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Фильтр для избавления от табакозависимости и детоксикации, мундштук для сигарет и способ их изготовления», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 13.06.2013, в следующей редакции:

«1. Фильтр для избавления от табакозависимости и детоксикации табачного дыма, отличающийся тем, что фильтр содержит один или несколько активных ингредиентов, выбранных из группы теанина и глутаминовой кислоты.

2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что он содержит порошок чая, гранулы или пластинки чая, предпочтительно гранулы или пластинки чая.

3. Фильтр по п. 2, отличающийся тем, что используются пластинки чая, имеющие удельный поверхностный вес 25-55 г/м<sup>2</sup>, ширину 180-380 мм, содержание влаги 5-8 вес.% и размеры складок 0,8-1.8мм.

4. Фильтр по п.1 или п. 2, отличающийся тем, что гранулы чая имеют размеры 0,001-0,18 мм и содержание влаги 5-8 вес.%.

5. Фильтр по п. 2, отличающийся тем, что он содержит одну или несколько добавок, выбранных из группы, состоящей из бупропиона, варениклина, римонобанта, дигидроэризоидина, допамина, мекамиламина, хлофазолина, цитизина, 3-метиламиноизокамфана, баклофена и бутанона.

6. Фильтрующий стержень для сигарет, содержащий фильтр по любому из п.п. 1-4.

7. Фильтрующий стержень для сигарет по п.6, отличающийся тем, что он содержит фильтр, предпочтительно в форме жгута волокон, в качестве единственного наполнителя.

8. Фильтрующий стержень для сигарет по п.6, отличающийся тем, что он содержит фильтр и традиционный наполнитель, такой как жгут ацетатцеллюлозных волокон, причем фильтр и традиционный наполнитель предпочтительно расположены в фильтрующем стержне в форме чередующихся секций.

9. Мундштук для сигарет, содержащий фильтр по любому из п.п.1-4.

10. Мундштук для сигарет по п. 9, отличающийся тем, что фильтр содержит приемную часть, в которую вставляют сигарету, среднюю часть и/или часть, через которую вдыхают дым сигареты.

11. Мундштук для сигарет по п. 9, отличающийся тем, что фильтр выполнен в форме мундштука для сигарет.

12. Фильтрующий вкладыш, содержащий фильтр по любому из п.п.1-4.

13. Фильтрующий вкладыш по п. 12, который выполнен в форме традиционной капсулы и отличается тем, что на обоих концах капсулы имеется одно или несколько отверстий.

14. Фильтрующий вкладыш по п. 12, отличающийся тем, что он является спиральным вкладышем, в нижней части которого имеется несколько, например, шесть, спиральных отверстий.

15. Фильтрующий вкладыш по любому из п.п.12-14, отличающийся тем, что он содержит также датчик, процессор и нагреватель.

16. Набор фильтрующего стержня, содержащий фильтр сигареты и фильтрующий вкладыш по любому из п.п. 12-15, который установлен в фильтре сигареты.

17. Набор фильтрующего стержня, содержащий мундштук для сигарет и фильтрующий вкладыш по любому из п.п. 12-15, который установлен в мундштуке для сигарет.

18. Набор фильтрующего стержня по п. 17, в котором мундштук для сигарет содержит приемный отсек, соответствующий фильтрующему вкладышу, и мундштук для сигарет можно открыть, чтобы можно было вставить фильтрующий вкладыш в приемный отсек.

19. Способ изготовления фильтрующего стержня для сигарет по любому из п.п. 6-8, отличающийся тем, что наполнитель вставляют в верхний конец предварительно сформированной гильзы, установленной вертикально, или несколько таких гильз, установленных параллельно друг другу.

20. Способ по п. 19, в котором фильтр по п.п. 1-5, вставляют в гильзу в качестве единственного наполнителя.

21. Способ по п. 19, в котором в гильзу вставляют с чередованием фильтр по п.п. 1-5 и традиционный наполнитель.

22. Сигарета, содержащая фильтр по любому из п.п. 1-5.

23. Жевательный табак, содержащий фильтр по любому из п.п. 1-5.

24. Нюхательный табак, содержащий фильтр по любому из п.п. 1-5.

25. Применение фильтра по п.п. 1-5 для избавления от табакозависимости путем нагревания фильтра, за счет чего обеспечивается возможность поступления активных ингредиентов фильтра при курении в дыхательные пути».

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 07.08.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение.

Данное решение мотивировано тем, что группа изобретений по независимым пунктам 1, 6, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», в свете информации, раскрытой в следующих источниках:

- патентный документ US 4517995 А, опубл. 21.05.1985 (далее – [1]);
- патентный документ CN 1451326 , опубл. 29.10.2003 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2045921 С1, опубл. 20.10.1995 (далее – [3]);
- заявка US 2008053465 А1, опубл. 26.03.2008 (далее – [4]);
- публикация WO 2007051395 А1, опубл. 10.05.2007 (далее – [5]);
- патентный документ RU 2298998 С2, опубл. 19.12.2002 (далее – [6]);
- заявка US 2004134631 А1, опубл. 15.07.2004 (далее – [7]);
- заявка RU 2004113096 А, опубл. 10.03.2005 (далее – [8]);
- заявка US 20040045566 А1, опубл. 11.03.2004, параграфы [0091-0092], [0107-0108] (далее – [9]).

Суть содержащихся в решении об отказе доводов сводится к следующему.

Из патентного документа [2] известен фильтр для избавления от табакозависимости и детоксикации табачного дыма, содержащий чайный порошок, в состав которого входит аминокислота теанин, а выполнение фильтра с включением в него глутаминовой кислоты известно из заявки [9].

При этом из уровня техники известно следующее:

- фильтрующий стержень для сигареты (независимый пункт 6 формулы) известен из патентного документа [1];
- мундштук для сигарет, содержащий фильтр (независимый пункт 9 формулы) известен из заявки [4];
- фильтрующий вкладыш (независимый пункт 12 формулы) известен из заявки [4];

- набор фильтрующего стержня, состоящий из фильтра и фильтрующего вкладыша (независимый пункт 16 формулы) с очевидностью для специалиста следует из патентного документа [2] (фильтр) и заявки [4] (фильтрующий вкладыш);
- набор фильтрующего стержня, содержащий мундштук и фильтрующий вкладыш (независимый пункт 17 формулы) с очевидностью для специалиста следует из патентного документа [2] (мундштук) и заявки [4] (фильтрующий вкладыш);
- способ изготовления фильтрующего стержня (независимый пункт 19 формулы) известен из патентного документа [6];
- сигарета, содержащая фильтр (независимый пункт 22 формулы) известна из заявки [7];
- жевательный и нюхательный табаки (независимые пункты 23 и 24 формулы) известны из заявки [8];
- фильтр (независимый пункт 25 формулы) известен из документа [2].

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель обращает внимание на то, что в патентном документе [2] речь идет лишь о порошке чая или чайном экстракте, распыляемом на ацетатное волокно для улучшения свойств табака. При этом ни в патентном документе [2], ни в каких-либо других документах [1], [3]-[9], не содержится информации о свойствах теанина и/или глутаминовой кислоты, относящихся к возможности их использования в сигаретных фильтрах для избавления от табакозависимости.

По мнению заявителя, средство из патентного документа [2] не может рассматриваться в качестве ближайшего аналога, поскольку в нем (документе [2]) говорится лишь об использовании в фильтрующем стержне чая, а не теанина и/или глутаминовой кислоты.

В известной из заявки [9] композиции фильтра используется глутатион, а не глутаминовая кислота.

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

С учетом даты подачи международной заявки (06.07.2009), 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента, 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 пункту 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, если эти изменения устраняют причины, послужившие

единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

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, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность изобретения выражена в приведенной выше формуле.

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

Известное из патентного документа [2] техническое решение относится к фильтру для сигарет, содержащему чайный порошок. Согласно приведенным в данном документе [2] сведениям, при выкуривании таких сигарет снижается зависимость к курению (стр. 2 описания, перевод). То есть, известное средство может быть рассмотрено в качестве ближайшего аналога.

В документе [2], действительно, отсутствуют сведения о содержании в фильтре теанина. Однако, согласно независимому пункту 1 приведенной выше формулы, заявленный фильтр содержит в своем составе не конкретное вещество теанин, а любые «активные ингредиенты, выбранные из группы теанина и глутаминовой кислоты».

При этом, приведенные в документе [2] сведения о содержании в фильтре чайного порошка свидетельствуют о том, что в известном фильтре используются активные ингредиенты, входящие в состав чая, в том числе и вещества, относящиеся к группе теанинов.

Специалистам в данной области широко известно, что любой чайный порошок содержит в своем составе активные вещества, относящиеся к группе теанинов, что также подтверждается информацией, представленной в описании заявки: «...фильтр, обеспечивающий избавление от табакозависимости табака, содержит порошок чая...» (стр.7-9 описания).

Стоит согласиться с мнением заявителя в том, что в заявке [9] отсутствуют сведения о включении в сигаретный фильтр глутаминовой кислоты. Однако, как уже говорилось выше, согласно формуле изобретения, заявленный фильтр содержит не конкретную глутаминовую кислоту, а любой активный ингредиент, «выбранный из группы глутаминовой кислоты» (см. формулу выше). При этом из заявки [9] следует, что сигаретный фильтр может содержать в своем составе глутатион, представляющий собой белок, вырабатываемый из глутаминовой кислоты и относящийся к группе глутаминовой кислоты.

Таким образом, можно констатировать, что заявленный фильтр (независимый пункт 1 формулы), охарактеризованный альтернативной совокупностью признаков, касающейся варианта содержания в нем хотя бы одного активного ингредиента, выбранного из группы теанина и глутаминовой кислоты, явным образом для специалиста следует из документов [2], [9]. Это не позволяет признать изобретение по пункту 1 заявленной формулы соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Что касается признаков независимых пунктов 6, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24,25 формулы, то, как справедливо отмечено в решении об отказе, из источников информации [1],[3]-[8] известно о наличии в сигаретах фильтрующего стержня, мундштука, фильтрующего вкладыша, набора фильтрующего стержня, способа изготовления фильтрующего стержня, а также жевательного и нюхательного табака.

При этом объекты по независимым пунктам 6, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24,25 формулы содержат фильтр по независимому пункту 1 формулы, что



позволяет сделать вывод о несоответствии изобретений, охарактеризованных в упомянутых независимых пунктах несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» в части альтернативы, относящейся к использованию в сигаретном фильтре любого вещества, выбранного из группы теанинов и глутаминовой кислоты.

Учитывая изложенное, коллегия предложила заявителю уточнить формулу изобретения (пункт 4.9 Правил ППС), с учетом тех доводов, которые были представлены в решении Роспатента и используя представленные в описании заявки сведения.

Заявитель воспользовался предоставленным ему правом и представил уточненную формулу (см. приложение к данному заключению).

Уточненная формула содержит один объект, характеризующий применение в фильтре определенной композиции, в составе которой используются только конкретные вещества: теанин и глутаминовая кислота, причем используются они в одной композиции (то есть совместно).

При этом в описании заявки приведены сведения (экспериментальные данные), позволяющие сделать вывод о существенности именно такого совместного сочетания веществ в фильтре.

Так, в описании к заявке содержится информация о результатах испытаний по избавлению от никотиновой зависимости в результате использования сигарет с фильтром, содержащим глутаминовую кислоту и теанин: «...мыши проявляли признаки никотиновой зависимости после двухнедельного введения никотина, а после одновременного введения им глутаминовой кислоты и теанина было отмечено подавление никотиновой зависимости (фиг. 1)» (стр. 36 описания).

Заявителем были выполнены соответствующие исследования блокирующего действия глутаминовой кислоты и теанина (см. табл. 1) на следующие физиологические механизмы: на активацию никотиновых рецепторов, вызываемой никотином; на активацию экспрессии тирозин-гидроксилазы, вызываемой никотином, и высвобождения допамина на

участке мозга у субъекта; на активацию сахарного обмена, вызываемого никотином у субъекта.

Результаты исследований приведены в описании заявки (стр. 39-43) и свидетельствуют о значительном блокирующем действии использованной в фильтре композиции из глутаминовой кислоты и теанина на экспрессии никотиновых рецепторов.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска был представлен отчет об информационном поиске и заключение экспертизы, согласно которым в уровне техники не выявлено каких-либо технических решений, известность которых препятствует признанию заявленного изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле, соответствующим условиям патентоспособности «новизна» или «изобретательский уровень».

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения патентоспособным в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2014, отменить решение Роспатента от 07.08.2013 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной формулой.**

(21) 2011115135/12

(51)МПК А 24 D 1/00 (2006.01)

А 24 D 1/02 (2006.01)

(57) 1. Применение композиции, состоящей из теанина и глутаминовой кислоты при изготовлении фильтра, пригодного для фильтрующего стержня сигареты, мундштука и сигареты в качестве средства избавления от табакозависимости и детоксикации табачного дыма.

2. Применение по п.1, характеризующееся тем, что фильтр содержит порошок, частицы или пластинки из теанина и глутаминовой кислоты.

3. Применение по п. 1 или п.2, характеризующееся тем, что фильтрующий стержень сигареты включает в качестве единственного наполнителя фильтр, предпочтительно в форме жгута волокон.

4. Применение по п. 3, характеризующееся тем, что фильтрующий стержень сигареты включает фильтр и обычный наполнитель, такой как жгут волокон из ацетата целлюлозы; и, предпочтительно, фильтр и обычный наполнитель расположены в фильтрующем стержне в форме чередующихся секций.

5. Применение по п. 1 или п.2, характеризующееся тем, что фильтр содержит приемную часть, в которую вставляют сигарету, среднюю часть и/или часть, через которую вдыхают дым сигареты.

6. Применение по п.1, характеризующееся тем, что фильтр выполнен в форме мундштука для сигарет.

7. Применение по п. 1 или п.2, характеризующееся тем, что фильтр выполнен в виде фильтрующего вкладыша.

8. Применение по п. 7, характеризующееся тем, что фильтрующий вкладыш выполнен в виде обычной капсулы, причем на обоих концах капсулы имеется одно или несколько отверстий.

9. Применение по п. 7, характеризующееся тем, что фильтрующий вкладыш является спиральным вкладышем, в нижней части которого имеется несколько спиральных отверстий.

10. Применение по любому из п.п. 7-9, характеризующееся тем, что фильтрующий вкладыш установлен в фильтрующем стержне сигареты.

11. Применение по любому из п.п. 7-9, характеризующееся тем, что фильтрующий вкладыш установлен в мундштуке для сигареты.

12. Применение по п. 11, характеризующееся тем, что мундштук для сигарет содержит приемный отсек, соответствующий фильтрующему вкладышу, и мундштук для сигарет выполнен с возможностью открывания для вставки фильтрующего вкладыша в приемный отсек.

13. Применение по п. 3 или п.4, характеризующееся тем, что фильтрующий стержень сигареты изготовлен способом, в котором наполнитель вставляют в верхний конец предварительно сформированной и установленной вертикально гильзы или нескольких таких гильз, установленных параллельно друг другу.

14. Применение по п. 13, характеризующееся тем, что фильтр вставлен в гильзу в качестве единственного наполнителя.

15. Применение по п. 13, характеризующееся тем, что фильтр и обычный наполнитель вставлены в гильзу с чередованием.

(56) EP 0001958523 A2, 20.08.2008;

WO 2000000048 A1, 06.01.2000;

US 20080053465 A1, 06.03.2008;

WO 2007051395 A1, 10.05.2007;

US 20080029115 A1, 07.02.2008;

US 20030003130 A1, 02.01.2003.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в редакции заявителя.