

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекса) 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение «ДЖАПАН ТОБАККО ИНК.», Япония (далее – заявитель), поступившее 01.12.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.05.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015127816/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Сигарета», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Сигарета, содержащая: табачный стержень, содержащий табачный наполнитель и сигаретную бумагу, обернутую по периферии табачного наполнителя; причем фильтр содержит фильтрующий элемент и бумажную обертку фильтра, полностью обернутую по периферии фильтрующего элемента; и ободочную бумагу, приклеенную на табачный стержень и фильтр, чтобы соединить табачный стержень и фильтр друг с другом, перфорации, чтобы

впускать поток воздуха при затяжке, образованные так, что они проходят сквозь ободочную бумагу и бумажную обертку фильтра на участке фильтра,

причем сигарета имеет диаметр от 3,0 до 6,0 мм,

фильтрующий элемент содержит ацетатное волокно с толщиной волокон более 8,0 г/9000 м и общей толщиной нити менее 15000 г/9000 м, и

фильтр содержит 35 мг или более высвобождающего аромат материала.

2. Сигарета по п. 1, в которой фильтр представляет собой многосегментный фильтр, содержащий несколько сегментов фильтра, и по меньшей мере один из сегментов фильтра содержит ацетатное волокно с толщиной волокон более 8,0 г/9000 м и общей толщиной нити менее 15000 г/9000 м.

3. Сигарета по п. 1, в которой фильтр представляет собой двухсегментный фильтр, содержащий первый сегмент фильтра, расположенный на стороне табачного наполнителя, и второй сегмент фильтра, расположенный на мундштучной стороне, и по меньшей мере один из сегментов фильтра содержит ацетатное волокно с толщиной волокон более 8,0 г/9000 м и общей толщиной нити менее 15000 г/9000 м.

4. Сигарета по любому из п.п. 1-3, в которой содержание смол в основном потоке дыма составляет 8 мг или более, и сопротивление затяжке сигареты составляет 150 мм водяного столба или менее».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента указано, что ближайшим аналогом заявленного изобретения является сигарета, известная из патентного документа EP 1797780 A1, опубликованного 20.06.2007 (далее – [1]). Отличительный признак заявленного изобретения от известного решения, указывающий на известность использования в фильтре высвобождающего аромат материала, следует из сведений, приведенных в патентном документе EA 15119 B1, опубликованном 30.06.2011 (далее – [2]).

В отношении признаков, характеризующих размерные параметры, в частности диаметр сигареты, толщину волокон и нитей, а также количество ароматизатора, в решении Роспатента отмечено, что влияние данных параметров на указанный заявителем технический результат для специалиста явным образом следует из уровня техники. При этом указанные параметры могут быть подобраны специалистом, а подбор может быть осуществлен в зависимости от поставленной задачи обычным методом проб и ошибок, на основании понятий логики, конструирования и математики.

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 указанным решением.

В возражении заявитель выражает несогласие в том, что влияние указанных параметров на указанный заявителем технический результат для специалиста явным образом следует из уровня техники. Также заявитель отмечает, что технический результат изобретения заключается в том, чтобы обеспечить одновременно как низкое сопротивление затяжке, так и высокое содержание смол. При этом заявитель указал, что экспертиза не комментирует влияние вышеуказанных признаков на содержание смол.

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки, характеризующие денье единичного волокна и общий денье ацетатного жгута, фактически определяют отличающуюся от существующих решений структуру жгута и являются конструктивными.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (13.12.2012) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действующей на дату международной подачи заявки, 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 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (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.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента 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 подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий может включать: 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, 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 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 коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение коллегии должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известна сигарета (10), содержащая табачный стержень (16), содержащий табачный наполнитель и сигаретную бумагу (17), обернутую по периферии табачного наполнителя. Фильтр содержит фильтрующий элемент из ацетатного волокна (12, 22, 22') и бумажную обертку фильтра (13), полностью обернутую по периферии фильтрующего элемента (12, 22, 22'). Сигарета содержит ободочную бумагу (14), приклеенную на табачный стержень и фильтр, чтобы соединить табачный стержень и фильтр друг с другом, и перфорации (15), чтобы впускать поток воздуха при затяжке, образованные так, что они проходят сквозь ободочную бумагу и бумажную обертку (пористая обертка 13) фильтра на участке фильтра [фиг.1-2].

Заявленное изобретение по независимому пункту формулы отличается от решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- фильтр содержит высвобождающий аромат материал (1);
- количество высвобождающего аромат материала составляет 35 мг или более (2);
- сигарета имеет диаметр от 3,0 до 6,0 мм (3);
- ацетатное волокно имеет толщину более 8,0г/9000м (4);

- общая толщина нити составляет менее 15000г/9000м (5).

Технический результат изобретения заключается в том, чтобы обеспечить одновременно как низкое сопротивление затяжке, так и высокое содержание смол [см. стр. 4, последний абзац, описания изобретения] .

Из патентного документа [2] известно использование в фильтре сигареты высвобождающего аромат материала.

Однако в решении Роспатента не приведены источники информации, из которых известны признаки (2)-(5), которые характеризуют численные параметры сигареты и ее структурных элементов.

Что касается вывода, сделанного в решении Роспатента, о том, что выбор указанных параметров может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок, то следует отметить, что в указанном решении не приведено сведений, подтверждающих известность влияния таких параметров на технический результат (см. подпункт 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о несоответствии заявленного изобретения по независимому пункту формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Вместе с тем, в возражении, поступившем 01.12.2017, заявитель просит принять к рассмотрению скорректированную формулу изобретения, которая по его мнению более точно отражает сущность заявленного изобретения.

Представленная заявителем скорректированная формула была уточнена путем включения в независимый пункт формулы изобретения дополнительных признаков из пункта 4 первоначальной формулы и описания изобретения. Данная формула изобретения не изменяет сущность заявленного изобретения и была принята к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведенного поиска 05.04.2018 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которому заявленное изобретение в

объеме уточненной заявителем формулы изобретения соответствует всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента Российской Федерации на изобретение в объеме уточненной заявителем формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2017, отменить решение Роспатента от 04.05.2017 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной заявителем от 01.12.2017.

(21) 2015127816/12

(51)МПК

A24D 3/02 (2006.01)

(57)

1. Тонкая сигарета, содержащая:

табачный стержень, содержащий табачный наполнитель и сигаретную бумагу, обернутую по периферии табачного наполнителя;

фильтр, имеющий фильтрующий элемент и бумажную обертку фильтра, полностью обернутую по периферии фильтрующего элемента, и содержащий 35 мг или более высвобождающего аромат материала; и

ободочную бумагу, приклеенную на табачный стержень и фильтр, для соединения табачного стержня и фильтра друг с другом,

причем фильтрующий элемент содержит ацетатный жгут, а на участке фильтра образованы перфорации для впуска потока воздуха при затяжке, проходящие сквозь ободочную бумагу и бумажную обертку фильтра,

при этом диаметр сигареты, денье отдельного волокна ацетатного жгута и общий денье ацетатного жгута, а также размер и количество перфораций выбирают из условия обеспечения сопротивления затяжке сигареты, которое составляет 150 мм водяного столба или менее, при одновременном обеспечении содержания смол в основном потоке дыма, которое составляет 8 мг или более, для чего диаметр сигареты принимают равным от 3,0 до 6,0 мм, денье единичного волокна ацетатного жгута принимают равным от 10 г/9000 м до 13 г/9000 м, общий денье ацетатного жгута принимают равным от 11000 г/9000 м до 13000 г/9000 м, а размер и количество перфораций принимают такими, что отношение (V_f) объема (Q_f) воздуха, втекающего внутрь через перфорации, к общему объему (Q) всасываемого воздуха составляет от 10 до 60%.

2. Сигарета по п.1, в которой фильтр представляет собой многосегментный фильтр, содержащий несколько сегментов фильтра, и по меньшей мере один из сегментов фильтра содержит ацетатный жгут, имеющий денье единичного волокна от 10 г/9000 м до 13 г/9000 м и общий денье от 11000 г/9000 м до 13000 г/9000 м.

3. Сигарета по п.1, в которой фильтр представляет собой двухсегментный фильтр, содержащий первый сегмент фильтра, расположенный на стороне табачного наполнителя, и второй сегмент фильтра, расположенный на мундштучной стороне, и по меньшей мере один из сегментов фильтра содержит ацетатный жгут, имеющий денье единичного волокна от 10 г/9000 м до 13 г/9000 м и общий денье от 11000 г/9000 м до 13000 г/9000 м.

EP 1797780 A1, 20.06.2007;

US 2008127988 A1, 05.06.2008;

WO 2008064463 A1, 05.06.2008;

EA 201001012 A1, 28.02.2011.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание, представленное с возражением от 01.12.2017.