

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 поступившее 19.01.2017 от Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед, GB (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.07.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013136688/12, при этом установлено следующее.

Заявлено "Курительное изделие", совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 20.12.2013, в следующей редакции:

1. Курительное изделие с низкой воспламеняющей способностью, включающее: штранг курительного материала; внутреннюю обертку, содержащую восстановленный табачный материал, обернутую вокруг курительного материала и имеющую проницаемость от 5 до 50 ед. КОРЕСТА (СУ); и наружную обертку, обернутую вокруг курительного материала и внутренней обертки и имеющую проницаемость от 25 до 100 ед. КОРЕСТА.

2. Курительное изделие по п.1, в котором внутренняя и наружная обертки не содержат поясков ингибитора горения.

3. Курительное изделие по п.1 или 2, длина окружности которого составляет от 15 до 17 мм.

4. Курительное изделие по п.1 или 2, длина окружности которого составляет от 16,9 до 17,0 мм.

5. Курительное изделие по п.1 или 2, длина окружности которого составляет от 20,5 до 21,5 мм.
6. Курительное изделие по п.1 или 2, длина которого составляет от 80 до 120 мм.
7. Курительное изделие по п.1 или 2, длина которого составляет от 82 до 84 мм.
8. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость внутренней обертки составляет 40 CU или менее.
9. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость внутренней обертки составляет 25 CU или менее.
10. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость внутренней обертки составляет 15 CU или менее.
11. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость наружной обертки составляет от 70 до 100 CU.
12. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором внутренняя обертка представляет собой бумагу из восстановленного табака.
13. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором наружная обертка представляет собой бумагу с низким уровнем побочного дыма.
14. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором курительным изделием является сигарета.
15. Способ формирования курительного изделия с низкой воспламеняющей способностью, при выполнении которого: обертывают вокруг штранга курительного материала внутреннюю обертку, содержащую восстановленный табачный материал и имеющую проницаемость от 5 до 50 ед. КОРЕСТА; и обертывают вокруг штранга курительного материала и внутренней обертки наружную обертку, имеющую проницаемость от 25 до 100 ед. КОРЕСТА.

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием изобретения по независимым пунктам 1, 15, упомянутой формулы, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом в решении Роспатента упомянуты следующие источники информации:

- патент US 5129408 А, опубл. 14.07.1992 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель приводит следующие аргументы.

В документе [1] не раскрывается курительное изделие с «низкой воспламеняющей способностью». Технический результат раскрытой в [1] сигареты с незатухающим тлением отличается от технического результата заявленного изобретения, связанного с обеспечением низкой воспламеняющей способности сигареты.

В документе [1] не раскрываются признаки, относящиеся к внутренней обертке - «имеющей проницаемость от 5 до 50 ед. КОРЕСТА», и наружной обертке - «имеющей проницаемость от 25 до 100 ед. КОРЕСТА».

Заявитель не согласен с выводом о том, что признаки характеризующие проницаемость «основаны на выборе оптимальных значений параметров, поскольку влияют только на степень изменения уже достигаемого технического результата», так как технический результат, достигаемый в [1] отличен от достигаемого в заявленном изобретении.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и продолжить экспертизу заявки на предмет выдачи патента на изобретение с первоначальной формулой изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.08.2013) правовая база включает Кодекс и 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.

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.

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 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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

В патенте [1] содержатся сведения о техническом решении, которое является курительным изделием. Данное техническое решение выбрано экспертизой в качестве наиболее близкого аналога заявленного изобретения.

Из [1] известно курительное изделие, включающее штранг курительного материала; внутреннюю обертку, содержащую восстановленный табачный материал, обернутую вокруг курительного материала и наружную обертку, обернутую вокруг курительного материала и внутренней обертки. При этом внутренней и наружной обёрткам присущи свойства проницаемости.

Курительное изделие по патенту [1] относится к сигаретам, которые в процессе курения выделяют относительно мало продуктов неполного сгорания, образуют малое количество смол и запаха в побочном дыме и поддерживают тление по нормам FTC (Федеральной Торговой Комиссии).

В источнике [1] не содержится указаний на то, что курительное изделие относится к изделиям с низкой воспламеняющей способностью, что внутренняя обертка имеет проницаемость от 5 до 50 ед. КОРЕСТА (CU); а наружная - от 25 до 100 ед. КОРЕСТА.

Кроме того, в источнике [1] отсутствует информация о возможности выбора оптимальных значений параметров проницаемости обёрток курительного изделия.

Таким образом, можно констатировать, что представленный в решении Роспатента источник информации [1] не раскрывает всей совокупности признаков независимых пунктов 1, 15 формулы заявленного изобретения, и не характеризует устройство и способ того же назначения, что и заявленные решения.

Следовательно, в решении Роспатента не приведены сведения, из которых явным образом следует заявленное решение по независимым пунктам 1, 15 указанной выше формулы.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать вынесенное Роспатентом решение необоснованным.

Данные доводы были приняты к рассмотрению коллегией и, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска 16.08.2017 был представлен отчет о поиске и соответствующее заключение.

В заключении, представленном по результатам дополнительного информационного поиска, в дополнение к патенту [1], приведен новый источник информации: заявка US 20080295854 A1, опубликованная 04.12.2008 (далее – [2]).

При этом в заключении, прилагаемом к указанному отчету об информационном поиске, отмечено, что в источнике [1] обеспечение низкой воспламеняющей способности сигареты достигается, поскольку параметры проницаемости ниже, чем в заявленном решении.

Из источника [2] известно влияние уменьшения проницаемости бумаги на зажигательную способность сигаретного угля.

В заключении делается вывод о том, что изменение степени поступления кислорода влияет на обеспечение интенсивности горения, при этом данное изменение является закономерным, а отличительные признаки заявленного решения основаны на выборе оптимальных значений параметров проницаемости. Степень поступления кислорода, в указанной реакции горения, в заявленном решении регулируется уменьшением или увеличением проницаемости обёрток, что влияет на уменьшение или увеличение интенсивности горения.

Вышеуказанный отчет о дополнительном информационном поиске и заключение от 16.08.2017 были направлены в адрес заявителя.

Заявитель 29.09.2017 представил дополнение к возражению по результатам дополнительного поиска, в котором выразил несогласие с выводом, приведенным в заключении, мотивировав его тем, что курительное изделие из источника [1]

относится к незатухающим курительным изделиям, которые не являются - курительными изделиями с низкой воспламеняющей способностью, а источник [2] указывает лишь на влияние проницаемости при затяжке, когда меняется степень поступления кислорода в реакции горения.

Заявленное курительное изделие с низкой воспламеняющей способностью характеризуется самопроизвольным погасанием, когда оно не используется, и нет затяжек, образующих потоков воздуха. Сигарета из источника [1] поддерживает постоянное тление (до полного выгорания). Таким образом, конструкция сигареты источника [1] обеспечивает отличный от указанного в заявленном изобретении технический результат. Источник [1] был противопоставлен экспертизой без учета требований подпункта 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, согласно которому проверка изобретательского уровня выполняется с учетом анализа уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

На заседании коллегии от 03.10.2017 были рассмотрены доводы, приведенные в заключении от 16.08.2017, и аргументы заявителя, приведенные в вышеупомянутом дополнении. По результатам рассмотрения указанных сведений, коллегия пришла к выводу, что совокупность признаков заявленной формулы изобретения влияет на иной, чем указанный в источнике [1] технический результат. Формула изобретения содержит признаки не известные из уровня техники и удовлетворяет условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2017, отменить решение Роспатента от 22.07.2016, на основании обстоятельств, установленных на заседании коллегии, и выдать патент Российской Федерации на изобретение с первоначальной формулой.

(21) 2013136688/03

(51) МПК
A24D 1/02 (2006.01)

(57) 1. Курительное изделие с низкой воспламеняющей способностью, включающее: штранг курительного материала; внутреннюю обертку, содержащую восстановленный табачный материал, обернутую вокруг курительного материала и имеющую проницаемость от 5 до 50 ед. КОРЕСТА (CU); и наружную обертку, обернутую вокруг курительного материала и внутренней обертки и имеющую проницаемость от 25 до 100 ед. КОРЕСТА.

2. Курительное изделие по п.1, в котором внутренняя и наружная обертки не содержат поясков ингибитора горения.

3. Курительное изделие по п.1 или 2, длина окружности которого составляет от 15 до 17 мм.

4. Курительное изделие по п.1 или 2, длина окружности которого составляет от 16,9 до 17,0 мм.

5. Курительное изделие по п.1 или 2, длина окружности которого составляет от 20,5 до 21,5 мм.

6. Курительное изделие по п.1 или 2, длина которого составляет от 80 до 120 мм.

7. Курительное изделие по п.1 или 2, длина которого составляет от 82 до 84 мм.

8. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость внутренней обертки составляет 40 CU или менее.

9. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость внутренней обертки составляет 25 CU или менее.

10. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость внутренней обертки составляет 15 CU или менее.

11. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором проницаемость наружной обертки составляет от 70 до 100 CU.

12. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором внутренняя обертка представляет собой бумагу из восстановленного табака.

13. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором наружная обертка представляет собой бумагу с низким уровнем побочного дыма.

14. Курительное изделие по п.1 или 2, в котором курительным изделием является сигарета.

15. Способ формирования курительного изделия с низкой воспламеняющей способностью, при выполнении которого: обертывают вокруг штранга курительного материала внутреннюю обертку, содержащую восстановленный табачный материал и имеющую проницаемость от 5 до 50 ед. КОРЕСТА; и обертывают вокруг штранга курительного материала и внутренней обертки наружную обертку, имеющую проницаемость от 25 до 100 ед. КОРЕСТА.

(56) US 5129408 A, 14.07.1992;

US 20080295854 A1, 04.12.2008;

EA12315 B1, 28.08.2009;

RU 2357622 C1, 10.06.2009.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначальное описание и первоначальные чертежи.