

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса (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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании «Бритиш Американ Тобакко плс» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 18.05.2009, против действия на территории Российской Федерации Евразийского патента на группу изобретений №008560 "Сигаретный фильтр с зерненным углем", при этом установлено следующее.

Евразийский патент №008560 на изобретение "Сигаретный фильтр с зерненным углем", с датой подачи заявки 09.01.2003, выдан на имя ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКС, С.А. (далее – патентообладатель), и действует на территории Российской Федерации со следующей формулой:

"1. Сигаретный фильтр, содержащий зерненный активированный уголь с зернами сферической формы заданного диаметра в пределах приблизительно 0,2-0,7 мм.

2. Сигаретный фильтр по п.1, в котором зерна угля сферической формы имеют диаметр в пределах приблизительно 0,2-0,4 мм.

3. Сигаретный фильтр по п.2, в котором зерна угля сферической формы имеют диаметр приблизительно 0,35 мм.

4. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, в котором по меньшей мере часть зерненого угольного материала имеет удельную площадь поверхности, составляющую не более 1600 м²/г БЭТ.

5. Сигаретный фильтр по п.4, в котором по меньшей мере часть зерненого угольного материала имеет удельную площадь поверхности в пределах 1100-1300 м²/г БЭТ.

6. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, в котором активированный зерненный уголь имеет плотность более 0,5 г/см³.

7. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, содержащий полость, и в котором зерненный уголь, по существу, полностью заполняет эту полость.

8. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, содержащий полость, и в котором зерненный уголь заполняет приблизительно 80-95% этой полости.

9. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, в котором активированный зерненный уголь находится в заданном количестве, достаточном для снижения содержания по меньшей мере одного компонента дыма на желаемую величину.

10. Сигаретный фильтр по п.9, в котором активированный зерненный уголь находится в заданном количестве, достаточном для снижения содержания 1,3-бутадиена приблизительно на 90% или более.

11. Сигаретный фильтр по п.10, в котором заданное количество составляет приблизительно 70-180 мг активированного зерненого угля.

12. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, содержащий второй зерненный материал с меньшим активированием или без активирования по сравнению с активированным зерненным углем.

13. Сигаретный фильтр по п.12, в котором второй зерненный материал содержит зерненный уголь с зернами, по существу, такого же диаметра, что и активированный зерненный уголь.

14. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, в котором сферические зерна угля включают первую группу отдельных зерен,

по существу, такого же диаметра и вторую группу отдельных зерен, по существу, такого же диаметра, но меньше диаметра зерен первой группы.

15. Сигаретный фильтр по п.14, в котором сферические зерна второй группы имеют радиус, который приблизительно составляет $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^{-1}$ радиуса зерен первой группы.

16. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, включающий цилиндрическую полость, в которой сферические зерна угля включают зерна диаметром в пределах 1/10-1/40 диаметра цилиндрической полости.

17. Сигаретный фильтр, содержащий зерненный активированный уголь с зернами сферической формы заданного диаметра в пределах приблизительно 0,2-0,7 мм, в котором по меньшей мере часть сферического зерненого угля ароматизирована.

18. Сигаретный фильтр по п.17, включающий по меньшей мере один дополнительный высвобождающий аромат сегмент, расположенный позади (по потоку) ароматизированного угля в форме сферических зерен.

19. Сигаретный фильтр по п.18, в котором дополнительный высвобождающий аромат сегмент включает нить с ароматизатором на ней.

20. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, включающий высвобождающий аромат сегмент, расположенный позади (по потоку) сферических зерен угля.

21. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, в котором сферическая форма зерен угля получена путем суспендирования плавкого предшественника угля в жидкости и последующего отверждения и карбонизации этого предшественника.

22. Сигаретный фильтр по любому предшествующему пункту, содержащий второй зерненный материал с меньшим активированием или без активирования по сравнению с активированным зерненным углем.

23. Сигаретный фильтр по п.22, в котором зерна второго зерненого материала имеют, по существу, такой же диаметр, что и зерна активированного угля.

24. Сигарета, содержащая табачный стержень и сигаретный фильтр, включающий зерненный активированный уголь с зернами сферической формы, имеющими диаметр в пределах приблизительно 0,2-0,7 мм.

25. Сигарета по п.24, в которой зерна угля сферической формы имеют диаметр в пределах приблизительно 0,2-0,4 мм.

26. Сигарета по п.25, в которой зерна угля сферической формы имеют диаметр приблизительно 0,35 мм.

27. Сигарета по любому из пп.24-26, в которой по меньшей мере часть зерненого угольного материала имеет удельную площадь поверхности в пределах 1100-1300 м²/г БЭТ.

28. Сигарета по п.27, в которой по меньшей мере часть зерненого угольного материала имеет удельную площадь поверхности не более 1600 м²/г БЭТ.

29. Сигарета по любому из пп.24-28, в которой по меньшей мере часть зерненого угольного материала имеет удельный объем микропор (по методу DFT), составляющий по меньшей мере 0,4 см³/г, при этом общий объем пор не превышает 0,6 см³/г.

30. Сигарета по любому из пп.24-29, в которой фильтр содержит полость и зерненный уголь, по существу, полностью заполняет эту полость.

31. Сигарета по любому из пп.24-30, в которой фильтр содержит полость и сферический зерненный уголь заполняет приблизительно 80-95% этой полости.

32. Сигарета по любому из пп.24-31, в которой активированный зерненный уголь находится в заданном количестве, достаточном для снижения содержания по меньшей мере одного компонента дыма на желаемую величину.

33. Сигарета по п.32, в которой активированный зерненный уголь находится в заданном количестве, достаточном для снижения содержания 1,3-бутадиена приблизительно на 90%.

34. Сигарета по п.33, в которой указанное заданное количество составляет приблизительно 70-180 мг активированного зерненого угля.

35. Сигарета по любому из пп.24-34, содержащая второй зерненный материал с меньшим активированием или без активирования по сравнению с активированным зерненным углем.

36. Сигарета по п.35, в которой зерна второго зерненого материала имеют, по существу, такой же диаметр, что и зерна активированного угля.

37. Сигарета по любому из пп.24-36, в которой сферические угольные зерна включают первую группу отдельных зерен, по существу, одинакового диаметра и вторую группу отдельных зерен, по существу, одинакового диаметра, меньше диаметра зерен первой группы.

38. Сигарета по п.37, в которой радиус сферических зерен второй группы приблизительно составляет $\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)^{-1}$ радиуса сферических зерен первой группы.

39. Сигарета по любому из пп.24-38, содержащая цилиндрическую полость, в которой сферические зерна угля включают зерна диаметром 1/10-1/40 диаметра цилиндрической полости.

40. Сигарета, содержащая зерненный активированный уголь с зернами сферической формы заданного диаметра в пределах приблизительно 0,2-0,7 мм, причем указанный зерненный уголь является ароматизированным.

41. Сигарета по п.40, включающая по меньшей мере один дополнительный высвобождающий аромат сегмент, расположенный позади (по потоку) ароматизированных сферических зерен угля.

42. Сигарета по п.40 или 41, в которой дополнительный высвобождающий аромат сегмент включает нить с ароматизатором на ней.

43. Сигарета по любому из пп.24-42, содержащая высвобождающий аромат сегмент, расположенный позади (по потоку) от зерненого угля.

44. Сигарета по любому из пп.24-43, в которой сферическая форма зерен угля получена путем суспендирования плавкого предшественника угля в жидкости и последующего отверждения и карбонизации этого предшественника.

45. Сигарета, содержащая табачный стержень и фильтр, включающий полость, заполненную сферическим зерненым углем для удаления по меньшей мере одного компонента основного потока табачного дыма из основного потока табачного дыма при втягивании этого дыма через фильтр.

46. Сигарета по п.45, в которой сферический зерненный уголь действует совместно с материалом, выбранным из группы, состоящей из цеолита, силикагеля, модифицированного силикагеля, неорганических полимеров, глины, окислов металлов, силикатов металлов, алюминофосфатов и фосфатов металлов.

47. Сигарета по п.45 или 46, в которой сферический зерненный уголь включает первую группу отдельных зерен, по существу, одинакового диаметра и вторую группу отдельных зерен, по существу, одинакового диаметра, меньше диаметра зерен первой группы.

48. Сигарета по п.47, в которой сферические зерна второй группы имеют радиус, который приблизительно составляет $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^{-1}$ радиуса зерен первой группы.

49. Сигарета по любому из пп.45-48, в которой сферический зерненный уголь ароматизирован.

50. Сигарета по п.49, содержащая по меньшей мере один дополнительный высвобождающий аромат сегмент, расположенный позади (по потоку) ароматизированного сферического зерненого угля.

51. Сигарета по п.50, в которой этот дополнительный высвобождающий аромат сегмент содержит нить с ароматизатором на ней.

52. Сигарета по любому из пп.45-51, содержащая высвобождающий аромат сегмент, расположенный позади (по потоку) от сферического зерненого угля.

53. Сигарета по любому из пп.45-52, содержащая другой зерненный угольный материал в полости, из неактивированных или менее активированных угольных зерен.

54. Сигарета по любому из пп.45-53, в которой фильтр является цилиндрическим, полость имеет диаметр, приблизительно равный диаметру фильтра, при этом длина полости составляет приблизительно 2,5-12,0 мм.

55. Сигарета по любому из пп.45-54, в которой зерненный угольный материал имеет диаметр частиц в пределах 0,2-0,7 мм.

56. Сигарета по п.55, в которой зерненный угольный материал имеет диаметр частиц в пределах 0,2-0,4 мм.

57. Сигарета по п.56, в которой зерненный угольный материал имеет диаметр частиц, составляющий приблизительно 0,35 мм.

58. Сигарета по любому из пп.45-57, в которой зерненный угольный материал активирован в пределах 1100-1300 БЭТ при измерении по методу БЭТ.

59. Сигарета по любому из пп.45-58, дополнительно содержащая в полости неугольные зерна приблизительно того же размера, что и угольные зерна.

60. Сигарета, содержащая табачный стержень и сигаретный фильтр по любому из пп.1-23».

Против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 (далее – Патентная инструкция) с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция), в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Для подтверждения доводов возражения приведены следующие документы:

- Патент US № 3351071 и перевод релевантных частей на русский язык, опубл. 07.11.1967 (далее – [1]);
- John W. Hassler, Activated carbon, LEONARD HILL – LONDON, 1967, p.89-94 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [2]);

- Н.Jankowska и др., Active Carbon, издательство Ellis Horwood, Лондон, 1991, с. 80 -81 и перевод релевантных частей на русский язык, (далее – [3]);
- Статья «What' s Happening to Charcoal Filters?» их журнала «Tobacco Reporter», 1968 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [4]);
- Статья «Filters favoured as flavour carriers» из отраслевого отчета «The Tobacco Industry 1994», издательство «Millennium Press Ltd (1994) и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [5]);
- Н.Jankowska и др., Active Carbon, издательство Ellis Horwood, Лондон, 1991, с. 29 -31 и перевод релевантных частей на русский язык, (далее – [6]);
- AR.C. Bansal, Active Carbon, издательство Marcel Dekker Inc., Нью-Йорк, 1991, с. 23-24 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [7]);
- Патент GB № 1383085, опубл. 05.02.1975 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [8]);
- Патент US № 4957897, опубл. 18.09.1990 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [9]);
- «Ambersorb Carbonaceous Adsorbents», издательства Rohm and Haas, 1992 (далее – [10]);
- John W. Hassler, Activated carbon, LEONARD HILL – LONDON, 1967, р.61-62 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [11]);
- Статья «Carbon Action» их журнала «Tobacco Reporter», 1996 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [12]);
- G.F. Liptrot и др., «Modern Physical Chemistry», издательство Bell& Numan, Лондон, 4-е издание, 1986, с.154-168 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [13]);
- Патент US № 5896861, опубл. 27.04.1999 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [14]);

- Патент US № 3368566, опубл. 13.02.1968 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [15]);

- Реклама компании «Filtrona «Flavour your cigarettes not your machines», из журнала «Tobacco Reporter», 1999 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [16]);

- Патент US № 4281671, опубл. 04.08.1981 и перевод релевантных частей на русский язык к (далее – [17]);

- Патент US № 5456868, опубл. 10.10.1995 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [18]);

- Патент US № 3909449, опубл. 30.09.1975 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [19]);

- Патент GB № 2014973, опубл. 05.09.1979 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [20]).

В отношении несоответствия изобретений по независимым пунктам 1, 17, 24, 40, 45, 60 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что согласно описанию к оспариваемому патенту признак формулы «зерненный активированный уголь» подразумевает наличие частиц угля в форме зерен, а именно, сферических частиц, полученных по любой известной технологии из любых углеродсодержащих материалов, композиционный состав которых может содержать примеси.

В возражении отмечено, что из описания к патенту [1] известен материал фильтра для сигарет, включающий частицы активированного угля однородные по размеру и имеющие сферическую форму, причем сферические частицы могут иметь средний диаметр от 0,1 до 25 мм. При этом в примерах 7 и 11, содержащихся в описании к патенту [1], указаны фракции гранулометрического состава с размерами сфер в диапазоне от 0,3 до 0,8 мм.

В отношении несоответствия условию патентоспособности "новизна" изобретения по независимому пункту 17 формулы по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что независимый пункт 17 данной формулы содержит все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту и дополнительный признак «часть сферического зерненного угля ароматизирована».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к патенту [1] раскрыто применение ароматизирующего вещества в сочетании с активированным углем в материале сигаретного фильтра.

Лицо, подавшее возражение считает, что из описания к патенту [1] также известна сигарета по независимым пунктам 24, 40 и 60 формулы изобретения по оспариваемому патенту, поскольку в данных пунктах формулы описана сигарета с фильтром, которая характеризуется признаками, идентичными признакам изобретений по независимым пунктам 1 и 17 формулы, а в описании к патенту [1] раскрыт материал фильтра для сигарет, в том числе и содержащий ароматизатор.

В возражении также отмечено, что из описания к патенту [20] известен материал фильтра для табачного дыма в форме шариков (сфер), имеющих наибольший размер поперечного сечения 0,5-3 мм, представляющий собой модифицированный активированный уголь. По мнению лица, подавшего возражение, все признаки группы изобретений независимым пунктам 1, 17, 24, 40, 60 формулы по оспариваемому патенту раскрыты в указанном источнике информации.

На основании данных доводов в возражении сделан вывод о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1, 17, 24, 40, 45, 60 условию патентоспособности «новизна».

В отношении несоответствия изобретений по независимым пунктам 1, 17, 40, 45, 60 формулы по оспариваемому патенту условию

патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении отмечено следующее.

Наиболее близким аналогом, по мнению лица, подавшего возражение является материал для сигаретного фильтра, известный из описания к патенту [1]. Отличие от данного наиболее близкого аналога изобретений по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, заключается в замене одних зерен, на другие, которые являются широко доступными, но полученными по другой технологии, которая раскрыта в источниках информации [6], [7], [8], [9], причем зерна, известные из источника информации [9] можно было приобрести у компании Rohm and Haas под названием «Ambersorb», как указано в брошюре [10].

В возражении указано, что в независимом пункте 24 формулы изобретения по оспариваемому патенту описана сигарета, содержащая фильтр по пункту 1 формулы указанного патента.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, считает, что изобретения по независимым пунктам 1 24 раскрыты в источниках информации [1], [6], [7], [8], [9].

Наиболее близким аналогом изобретений по независимым пунктам 17 и 40 является материал для сигаретного фильтра и сигарета, известные из описания к патенту [1].

При этом возможности придания вкуса и аромата сигаретным фильтрам известны также из источников информации [20], [14], [15], [17].

В отношении изобретения по независимому пункту 45 формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что в указанном пункте формулы заявлена сигарета с фильтром, включающая полость, заполненную сферическим зерненым углем для удаления по меньшей мере одного компонента табачного дыма из основного потока табачного дыма при втягивании этого дыма через фильтр, при этом из

источника информации [12] известен фильтр с полостью типа «заглушка-пространство-заглушка», созданный для максимального увеличения удаления газовой фазы. В известном из источника информации [12] фильтре гранулы активированного угля смешивали с инертным материалом или неактивированным углем, и полученная смесь способна максимально заполнить объем полости и обеспечить максимальный контакт сигаретного дыма с площадью поверхности угля.

В возражении отмечено, что из источника информации [14] также известен фильтр типа «заглушка-пространство-заглушка». Лицо, подавшее возражение считает, что единственное отличие заключается в том, что в фильтрах, известных из источников информации [12] и [14], используются частицы угольного материала, которые могут не являться сферическими зернами. При этом использование в фильтрах для сигарет сферического зерненного угольного материала известно из источников информации [1], [6], [7], [8], [9].

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 60 условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано на известность сигареты по указанному пункту формулы из источников информации [1], [8], [12], [14].

В возражения также приведен анализ изобретений по зависимым пунктам на соответствие условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем в палату по патентным спорам 19.05.2010, отметил следующее.

В отзыве патентообладателя указано, что источники информации [1] и [20], упомянутые в возражении при оценке изобретений по независимым пунктам 1, 17, 24, 40, 60 формулы оспариваемого патента на соответствие

условию патентоспособности «новизна», не содержат всей совокупности признаков группы изобретений по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, в описании к патенту [1] не описаны сформированные частицы, состоящие только из угля. В примерах 7 и 8 описания к патенту [1] раскрыты сферические частицы, имеющие размеры частиц 20X48 меш по Тейлору, что соответствует приблизительно размерам от 0,8 мм до 0,3 мм, при этом соотношение агрегатов кристаллов целлюлозы к углю составляет 1:1, т.е. сферические частицы в данных примерах содержат не более 50% угля. При этом в описании к патенту [1] не содержится информации, подтверждающей факт превращения кристаллов целлюлозы в уголь при паровой обработке, поскольку не указана температура паровой обработки.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в описании к патенту [20] в активированный уголь, используемый для фильтрования газообразных и жидких сред посредством химических реакций внедрены активные металл-содержащие группы, а сферические зерна зерненного угля по оспариваемому патенту содержат только активированный уголь. Кроме того, в примерах, имеющихся в данном источнике информации, содержатся сведения о размерах зерен исходного материала 0,5-0,75 мм, которые в процессе получения конечного продукта претерпевают изменения, что не позволяет сделать однозначный вывод о форме и размерах конечного продукта.

Таким образом, по мнению патентообладателя, в описании к патенту [1] и в описании к патенту [20] не раскрыт сигаретный фильтр, содержащий зерненный активированный уголь с зернами сферической формы заданного диаметра в пределах приблизительно 0,2-0,7мм.

В отношении несоответствия группы изобретений по независимым пунктам формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что указанная группа

изобретений по оспариваемому патенту позволяет решать следующие задачи:

- создание сигареты с сигаретным фильтром, включающим уголь в форме, способной экономично и эффективно адсорбировать компоненты газовой фазы, присутствующие в основном потоке сигаретного дыма, но при этом физически прочной, чтобы выдерживать автоматизированные операции изготовления фильтрующих стержней, и не требующей чрезмерной активирующей обработки и сопутствующего повышения стоимости изделия;
- усовершенствование автоматизированного производства фильтрующих стержней с угольной начинкой;
- содействие более полному и постоянному заполнению полостей при изготовлении фильтров типа «заглушка-пространство-заглушка»;
- исключение (уменьшение) рассыпания и рикошета материала при изготовлении фильтров, чтобы уменьшить загрязнение продукции или запыление и необходимость в чистке машины для изготовления фильтрующих стержней.

Патентообладатель отмечает, что указанные задачи решаются за счет использования сигаретного фильтра, содержащего зерненный активированный уголь с зернами сферической формы заданного диаметра в пределах приблизительно 0,2-0,7 мм. Достижимое при использовании таких зерен активированного угля наиболее полное и постоянное заполнение полостей фильтров позволяет производить фильтры с более постоянными характеристиками фильтрации, и при этом облегчает производство таких фильтров. По мнению патентообладателя, улучшенный вкус сигарет, фильтр которых содержит зерненный активированный уголь, объясняется тем, что зерненный активированный уголь имеет другое распределение пор, чем гранулированный активированный уголь. При этом патентообладатель обращает внимание на то, что в описании изобретения по оспариваемому патенту зерненные и гранулированные угли рассматриваются как совершенно

разные материалы, различающиеся как по свойствам, так и по способам изготовления. Так сферические частицы зерненного угля имеют гладкую поверхность и постоянную и правильную сферическую форму, а гранулы угля менее прочные, чем сферические частицы зерненного угля и имеют грубую поверхность и неправильную форму, не повторяющуюся от гранулы к грануле, т.е. гранулированные угли являются сыпучими материалами в виде массы частиц различных форм и размеров. Кроме того, патентообладатель отмечает, что в описании изобретения по оспариваемому патенту указаны две фирмы (Kureha и Mast Carbon), производящие сферические зерненные угли, пригодные для использования в фильтрах по оспариваемому патенту.

Патентообладатель считает, что в сигаретных фильтрах, известных из источника информации [1], используются гранулированные активированные угли, который не является зерненным активированным углем, а известный из источника информации [8] зерненный активированный уголь использовался в других областях, в частности, для очистки воды, но не применялся в сигаретных фильтрах.

В отзыве патентообладателя проанализирован также источник информации [8] в комбинации с источником информации [11], источник информации [12] в комбинации с источниками информации [6] - [9], источник информации [14] в комбинации с источниками информации [6] - [9] в отношении соответствия группы изобретений по независимым пунктам формулы оспариваемого патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки, по которой выдан евразийский патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает упомянутую Конвенцию,

Патентную инструкцию, Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утвержденные приказом ЕАПВ от 3 июня 2002 года №12 (далее – Правила ЕАПВ) и Правила ППС.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до даты ее приоритета.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

В соответствии с правилом 47 Патентной инструкции при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" устанавливается, является ли заявленное изобретение частью предшествующего уровня техники.

Изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

При проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" определяется, является ли

заявленное изобретение очевидным для специалиста, исходя из предшествующего уровня техники.

В соответствии с пунктом 5.8 Правил ЕАПВ 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 установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 4.5. Правил ЕАПВ изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники.

Проверка новизны осуществляется в отношении всей совокупности признаков, характеризующих изобретение, т.е. содержащихся в формуле изобретения.

Не имеет значения форма представления информации, порочащей новизну изобретения. Эта информация может быть представлена в различных источниках (например, детали одного и того же станка могут быть описаны в различных книгах (в атласах, проспектах и т.п.); главное, чтобы эти источники содержали информацию об одном и том же объекте (устройстве, способе и т.д.) до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4.6. Правил ЕАПВ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

Проверка изобретения на соответствие этому условию, как правило, включает:

- выявление наиболее близкого аналога (прототипа);
- выявление признаков, отличающих заявленное изобретение от прототипа;

-определение технических решений, характеризующихся этими признаками;

-установление известности этих решений.

В соответствии с пунктом 4.4. Правил ЕАПВ предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки в Евразийское ведомство, если испрашен приоритет, до даты ее приоритета.

При определении предшествующего 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования;

- для печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления, последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признанным недействительным частично.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в формуле изобретения, приведенной выше.

В возражении, в качестве основания для прекращения действия оспариваемого патента на территории Российской Федерации указано на несоответствие группы изобретений по независимым пунктам 1, 17, 24, 40, 60 формулы условию патентоспособности «новизна» и изобретений по независимым пунктам 1, 17, 24, 40, 45, 60 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя в отношении оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1, 17 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, является устройство по патенту [1]. Из описания к патенту [1] известен материал для сигаретного фильтра, имеющий то же назначение, что и фильтр по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, и содержащий активированный уголь в виде однородных по размеру сфер размером от 0,1 до 25 мм, в том числе с размером сфер от 0,3 до 0,8 мм (в примерах 7 и 11 описания к патенту [1] описаны фракции, полученные с помощью сита с размером ячеек 20X48, что соответствует размеру сфер от 0,3 до 0,8 мм).

В отношении таких определений, как «зерненный» и «зерна», используемых в формуле изобретения по оспариваемому патенту, следует отметить, что понятие «зерненный» и «зерна» можно отнести только к внешнему виду активированного угля (т.е. имеющий вид, форму зерна), но данное определение не характеризует технологию, которой получен зерненный активированный уголь (см. Большой толковый словарь русского языка, под редакцией С.А. Кузнецова, Институт лингвистических исследований РАН, С-П, «Норинт», 1998, с.364 (далее - [21]) «зерно - отдельная частица, крупинка какого либо вещества», «зернистый – состоящий

из зерен, зерновидных частиц», «зерновидный – имеющий вид, форму зерна»). Кроме того, в описании у патенту [1] (колонка 3, строки 43-75, колонка 4, строки 1-6) содержится информация о том, что содержащие уголь частицы активируют, например, путем обработки паром, и этим способом придают частицам форму зерна.

Таким образом, признаки: «зерненный активированный уголь» и «с зернами сферической формы» присущи материалу для сигаретного фильтра, известному из описания к патенту [1].

В независимом пункте 17 формулы изобретения по оспариваемому патенту заявлен сигаретный фильтр, содержащий все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента и дополнительно признак - «в котором по меньшей мере часть сферического зерненного угля ароматизирована».

Вместе с тем, из описания к патенту [1] известно, что сформованные частицы, используемые в качестве материала фильтра для сигарет, могут быть ароматизированы путем добавления ароматизатора в жидкость для получения сфер или в сами сферы. Таким образом, признак, характеризующий использование ароматизированного зерненного угля в качестве материала фильтра для сигарет, присущ известному из описания к патенту [1] материалу.

Исходя их вышеизложенного доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1 и 17 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» можно признать обоснованными.

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя в отношении оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 24, 40 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

В независимом пункте 24 формулы изобретения по оспариваемому патенту заявлена сигарета, содержащая табачный стержень и сигаретный фильтр по независимому пункту 1 формулы изобретения, а в независимом пункте 40 формулы изобретения по оспариваемому патенту заявлена сигарета, содержащая табачный стержень и сигаретный фильтр по независимому пункту 17 формулы.

Согласно словаря [21] с. 779, 1183 «папироса – бумажная трубочка (гильза), набитая табаком для курения», а «сигарета – папироса без мундштука (обычно с фильтром)». В описании к патенту [1] раскрыт материал фильтра для сигарет. С учетом определения «сигареты – это бумажная трубочка, набитая табаком с фильтром», можно констатировать, что родовое понятие – «сигарета» и признаки, характеризующие наличие табачного стержня и сигаретного фильтра присущи сигарете, известной из описания к патенту [1]. Как показано выше в настоящем заключении, такие признаки как «фильтр, включающий зерненный активированный уголь с зернами сферической формы, имеющими диаметр в пределах приблизительно 0,2-0,7 мм» также известны из описания к патенту [1].

В отношении сигареты по независимому пункту 40 формулы изобретения по оспариваемому патенту следует отметить, что как показано выше в настоящем заключении, из описания к патенту [1] известна сигарета, содержащая зерненный активированный уголь с зернами сферической формы заданного диаметра в пределах приблизительно 0,2-0,7 мм, причем указанный зерненный уголь является ароматизированным.

Исходя из вышеизложенного доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 24 и 40 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» можно признать обоснованными.

Поскольку установлено, что группа изобретений по независимым пунктам 1, 17, 24, 40 оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна», анализ на соответствие указанных изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился.

В отношении оценки соответствия изобретения по независимому пункту 45 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» следует отметить, что наиболее близким аналогом данного изобретения является сигарета, известная из источника информации [12], включающая табачный стержень и фильтр, содержащий полость, заполненную гранулами активированного угля для обеспечения более эффективной адсорбции дымовой фазы при втягивании дыма через фильтр. Таким образом, из указанного источника информации [12] известна конструкция сигаретного фильтра, когда полость фильтра почти на 100% заполнена гранулами активированного угля, причем такое заполнение полости фильтра приводит к повышению эффективности удаления компонентов из табачного дыма, т.е. указанный в описании изобретения по оспариваемому патенту результат достигается в сигарете, известной из ближайшего аналога. Отличие сигареты по независимому пункту 45 формулы оспариваемого патента от известной из источника информации [12] сигареты заключается в том, что в качестве угля используют сферический зерненный уголь. Однако, как показано выше в настоящем заключении, использование в качестве материала для сигаретного фильтра зерненного сферического угля известно из описания к патенту [1].

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по независимому пункту 45 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«изобретательский уровень» можно признать обоснованными.

В отношении изобретения по независимому пункту 60 формулы оспариваемого патента следует отметить, что в указанном пункте формулы описана сигарета, содержащая табачный стержень и сигаретный фильтр по любому из п.п. 1-23, т.е. заявлено множество вариантов сигареты, содержащей в различных комбинациях признаки зависимых пунктов 2-16, 18-23. Однако, в возражении отсутствует анализ несоответствия упомянутых вариантов условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В связи с тем, что группа изобретений по независимым пунктам 1, 17, 24, 40. 45 формулы по оспариваемому патенту коллегией палаты по патентным спорам была признана не соответствующей условиям патентоспособности «новизна» (п.п. 1, 17, 24. 40) и «изобретательский уровень» (п. 45), а анализ несоответствия изобретений по независимому пункту 60 условиям патентоспособности в возражении отсутствует, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, патентообладателю было предложено внести изменения в формулу изобретения. Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 11.10.2010.

Патентообладатель на заседании коллегии 11.10.20 представил уточненную формулу изобретения с исключенными непатентоспособными объектами.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.05.2009, признать евразийский патент на изобретение № 008560 недействительным частично, сохранив

действие евразийского патента № 008560 на территории Российской Федерации с формулой, уточненной на заседании коллегии палаты по патентным спорам 11.10.2010, в следующей редакции:

«Сигарета, содержащая табачный стержень и сигаретный фильтр, содержащий активированный уголь с зернами сферической формы заданного диаметра в пределах приблизительно 0,2 – 0,7 мм, причем сферическая форма зерен получена путем суспендирования плавкого предшественника угля в жидкости и последующего отверждения этого предшественника, при этом зерненный активированный уголь имеет плотность более 0,5 г/см³, и по меньшей мере часть зерненного угольного материала имеет удельную площадь поверхности, составляющую не более 1600 м²/г БЭТ, в частности, в пределах 1100-1300 м²/г БЭТ».