

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 Бритиш Америкэн Тобэкко (Джемани) ГМБХ, Германия (далее – заявитель), поступившее 16.06.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.12.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011123092/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Мультифильтр для курительного изделия», совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 15.01.2013, в следующей редакции:

«1. Фильтр для курительного изделия (1), при этом фильтр является вентилируемым фильтром, с первым фильтрующим сегментом (2) и вторым фильтрующим сегментом (3), при этом первый фильтрующий сегмент (2) включает в себя компонент, который выделяется в проходящую через выходное отверстие (4) фильтра струю дыма, а второй фильтрующий сегмент (3) включает в себя сорбент (6), который поглощает компонент из проходящей через входное отверстие (5) фильтра струи дыма, и при этом по меньшей мере один фильтрующий сегмент (2, 3) имеет по меньшей мере одну выемку (9) на охватывающей поверхности, отличающийся тем, что первый и второй

фильтрующие сегменты (2, 3) включают в себя соответственно основной элемент (2а, 3а) фильтра, основную оболочку (2b, 3b), а также расположенную с охватом на основных оболочках (2b, 3b) оболочку (8b) фильтра, при этом основные оболочки (2b, 3b) и оболочка (8b) фильтра за счет их поверхностной склейки образуют устойчивую по форме оболочку.

2. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что первый фильтрующий сегмент (2) расположен на участке фильтра (8), обращенном от курительного материала (7) курительного изделия (1), а второй фильтрующий сегмент (3) расположен на участке фильтра (8), обращенном к курительному материалу (7) курительного изделия (1).

3. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что первый фильтрующий сегмент (2) имеет по меньшей мере одну выемку (9), которая простирается, прежде всего, параллельно продольной оси первого фильтрующего сегмента (2).

4. Фильтр по предшествующему пункту, отличающийся тем, что по меньшей мере одна выемка (9) простирается от выходного отверстия (4) фильтра до участка, который находится на расстоянии от противоположной выходному отверстию (4) фильтра торцевой поверхности первого фильтрующего сегмента (2).

5. Фильтр по одному из п.п.1-4, отличающийся тем, что первый фильтрующий сегмент (2) имеет участок (10) или элемент (10), который включает в себя подлежащий выделению компонент.

6. Фильтр по предшествующему пункту, отличающийся тем, что участок (10) или же элемент (10) имеют вытянутую форму и расположен, прежде всего, расположен на центральной продольной оси первого фильтрующего сегмента (2).

7. Фильтр по одному из п.п.1-4, отличающийся тем, что сорбент (6) является абсорбером или адсорбером, прежде всего активированным углем.

8. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из

основных оболочек (2b, 3b) и/или оболочка (8b) фильтра на существенных участках охватывающей стороны фильтрующего сегмента (2, 3) или же фильтра (8) соединены с основным элементом (2a, 3a) фильтра или же фильтрующим сегментом (2, 3).

9. Фильтр по предшествующему пункту, отличающийся тем, что участки простираются на от 80% до 95% охватывающей поверхности фильтрующего сегмента (2, 3) или же фильтра (8).

10. Фильтр по п.8 или 9, отличающийся тем, что соединение является неразъемным, в особенности склеиванием, при этом, прежде всего, масса клеящего вещества находится в диапазоне от 5% до 15% массы фильтра (8).

11. Способ изготовления фильтра для курительного изделия со следующими шагами:

- снабжение бесконечного жгута основного элемента (2a) фильтра подлежащим выделению в струю дыма компонентом,

- нанесение основной оболочки (2b) на контур бесконечного жгута основного элемента фильтра (2a) для создания первого фильтрующего сегмента (2),

- снабжение бесконечного жгута второго основного элемента (3a) фильтра сорбентом (б), прежде всего активированным углем (б), который поглощает компонент из струи дыма,

- нанесение основной оболочки (3b) на контур бесконечного жгута второго основного элемента фильтра (3a) для создания второго фильтрующего сегмента (3),

- объединение соответственно отрезанных на заданную длину элементов обоих фильтрующих сегментов (2, 3) в отрезок жгута фильтрующего материала с многократной длиной фильтра (8) за счет поверхностного склеивания с оболочкой (8b) фильтра с получением устойчивой по форме оболочки,

- снабжение отрезка жгута фильтрующего материала с многократной

длиной фильтра (8) выемками (9).

12. Способ по п.11, в котором первый основной элемент (2а) фильтра и, прежде всего, также и второй основной элемент (3а) фильтра поверхностно склеивают с основной оболочкой (2b, 3b).

13. Способ по п.11 или 12, в котором оболочка (2b, 3b, 8b) по меньшей мере в области первого фильтрующего сегмента (2) выполнена устойчивой по форме, прежде всего, за счет нанесения клея с массой в диапазоне от 7% до 15% массы фильтра (8).

14. Способ по п.11 или 12, в котором фильтр (8) прокатывают с предварительно заданным давлением прижима по имеющему выступы элементу для создания на контуре в области первого фильтрующего элемента (2) выемок (9).»

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая группу изобретений.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием изобретений по независимым пунктам 1 и 11 упомянутой формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В процессе экспертизы заявки по существу заявленной группе изобретений были противопоставлены следующие источники информации:

- европейская патентная заявка EP 1797780, опубл. 20.06.2007 (далее – [1]);
- международная заявка WO 02/069745, опубл. 12.09.2002 (далее – [2]);
- патент Российской Федерации № 2233602, опубл. 10.08.2004 (далее – [3]);
- патент Российской Федерации № 2214142, опубл. 20.10.2003 (далее – [4]);
- европейская патентная заявка EP 1688052, опубл. 09.08.2006 (далее – [5]);
- патент США № 6202650, опубл. 20.03.2001 (далее – [6]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с

пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретений по пунктам 1 и 11 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень». По мнению заявителя, источники информации, упомянутые в решении Роспатента, не содержат сведений об известности всех признаков изобретений заявленной группы.

В частности в возражении отмечается, что из релевантных частей (фиг.7, параграф [0024]) патентного документа [5], приведенных в решении Роспатента, не известны признаки заявленной группы изобретений, согласно которым основные оболочки сегментов фильтра с общей оболочкой фильтра образуют устойчивую по форме оболочку за счет их поверхностной склейки.

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

С учетом даты подачи международной заявки (04.11.2009) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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 29.10.2008 №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.

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.

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.

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.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше уточненной формуле, представленной заявителем 15.01.2013, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Патентные документы [1] – [6] были опубликованы до даты приоритета группы заявленных изобретений, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этих изобретений условиям патентоспособности.

Анализ упомянутых в решении Роспатента релевантных частей

патентных документов показал, что из них не известны признаки заявленной группы изобретений, согласно которым основные оболочки (2b, 3b) сегментов фильтра с общей оболочкой (8b) фильтра образуют устойчивую по форме оболочку за счет их поверхностной склейки.

Так, согласно решению Роспатента, известность данных признаков следует из сведений, содержащихся на фиг.7 графических материалов и в параграфе [0024] описания европейской патентной заявки [5]. Однако, данные релевантные части заявки [5] содержат сведения лишь о склеивании между собой материала ободковой бумаги (см. ГОСТ Р 52463-2005 пункт 302) с пористым материалом вентиляционной трубки. Ободковая бумага и вентиляционная трубка на фиг.7 графических материалов заявки [5] обозначены соответственно позициями 18 и 82. Поэтому нельзя согласиться с доводом решения Роспатента о том, что упомянутые релевантные части содержат сведения о склеивании между собой ободковой бумаги (поз.18) и обертки фильтра (поз.86).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента, ввиду наличия в независимых пунктах формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, признаков, сведения о которых не известны из приведенных в данном решении релевантных частей противопоставляемых источников информации.

На основании сделанного вывода коллегией было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

При этом на заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2015, заявителем к делу заявки была приобщена уточненная формула заявленной группы изобретений. Независимые пункты уточненной формулы были дополнены признаками, содержащимися в первоначальных материалах заявки, и представлены в следующей редакции:

«1. Фильтр для курительного изделия (1), при этом фильтр является вентилируемым фильтром, с первым фильтрующим сегментом (2) и вторым фильтрующим сегментом (3), при этом первый фильтрующий сегмент (2) включает в себя компонент, который выделяется в проходящую через выходное отверстие (4) фильтра струю дыма, а второй фильтрующий сегмент (3) включает в себя сорбент (6), который поглощает компонент из проходящей через входное отверстие (5) фильтра струи дыма, по меньшей мере один фильтрующий сегмент (2, 3) имеет по меньшей мере одну выемку (9) на охватывающей поверхности, отличающийся тем, что первый и второй фильтрующие сегменты (2, 3) включают в себя соответственно основной элемент (2а, 3а) фильтра, основную оболочку (2b, 3b), а также расположенную с охватом на основных оболочках (2b, 3b) оболочку (8b) фильтра, при этом основные оболочки (2b, 3b) и оболочка (8b) фильтра за счет их поверхностной склейки образуют устойчивую по форме оболочку, и по меньшей мере одна выемка (9) выполнена в устойчивой по форме оболочке (2b, 3b, 8b) путем впечатывания оболочки (8b) фильтра и по меньшей мере одной из основных оболочек (2b, 3b) в основной элемент (2а, 3а) первого и/или второго фильтрующего сегмента (2, 3).

11. Способ изготовления фильтра для курительного изделия со следующими шагами:

- снабжение бесконечного жгута первого основного элемента (2а) фильтра подлежащим выделению в струю дыма компонентом,

- нанесение основной оболочки (2b) на контур бесконечного жгута основного элемента фильтра (2а) для создания первого фильтрующего сегмента (2),

- снабжение бесконечного жгута второго основного элемента (3а) фильтра сорбентом (6), прежде всего активированным углем (6), который поглощает компонент из струи дыма,

- нанесение основной оболочки (3b) на контур бесконечного жгута второго основного элемента фильтра (3a) для создания второго фильтрующего сегмента (3),

- объединение соответственно отрезанных на заданную длину элементов обоих фильтрующих сегментов (2, 3),

- поверхностное склеивание основных оболочек (2b, 3b) с оболочкой (8b) фильтра,

- впечатывание оболочки (8b) фильтра и по меньшей мере одной из основных оболочек (2b, 3b) в первый и/или второй основной элемент (2a, 3a) с выполнением по меньшей мере одной выемки (9) в образованной поверхностным склеиванием устойчивой по форме оболочке (2b, 3b, 8b).»

Данная вновь уточненная редакция формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, была принята к рассмотрению и в соответствии с вышесказанным, на основании пункта 5.1 Правил ППС, направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (31.08.2015) отчет о его проведении, согласно которому группа изобретений, охарактеризованная уточненной на заседании коллегии (29.06.2015) формулой, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом не было представлено какого-либо экспертного заключения, обосновывающего сделанный вывод.

В отчете о дополнительном информационном поиске приводятся следующие источники информации и указания на их релевантные части:

- заявка [1]: фиг.2-5, описание параграф [0029];
- патент [6]: фиг.1, описание кол.3 строки 62-64;
- заявка [2]: фиг.1-2, поз.27;
- заявка [5]: фиг.7, описание параграф [0024];
- авторское свидетельство № 1382393, опубл. 15.03.1988: фиг.1-3, описание

кол.1 строки 43-48 (далее – [7]);

– патент [3]: фиг.8.

На заседании коллегии (26.11.2015) был проведен анализ релевантных частей патентных документов, выявленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска. Данный анализ показал, что в них отсутствуют сведения об известности упомянутых выше признаков изобретений заявленной группы, которые характеризуют образование устойчивой по форме оболочки за счет поверхностной склейки основных оболочек (2b, 3b) сегментов фильтра с общей оболочкой (8b) фильтра.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что отчет о проведении дополнительного информационного поиска не содержит сведений, достаточных для вывода о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 11 уточненной формулы, представленной на заседании коллегии 29.06.2015, условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию изобретений предложенной группы патентоспособными в объеме представленной 29.06.2015 уточненной заявителем формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2014, отменить решение Роспатента от 05.12.2013 и выдать патент Российской Федерации на группу изобретений с формулой, представленной на заседании коллегии 29.06.2015.

(21) 2011123092/63

(51) МПК
A24D 3/04 (2006.01)

(57) 1. Фильтр для курительного изделия (1), при этом фильтр является вентилируемым фильтром, с первым фильтрующим сегментом (2) и вторым фильтрующим сегментом (3), при этом первый фильтрующий сегмент (2) включает в себя компонент, который выделяется в проходящую через выходное отверстие (4) фильтра струю дыма, а второй фильтрующий сегмент (3) включает в себя сорбент (6), который поглощает компонент из проходящей через входное отверстие (5) фильтра струи дыма, по меньшей мере один фильтрующий сегмент (2, 3) имеет по меньшей мере одну выемку (9) на охватывающей поверхности, отличающийся тем, что первый и второй фильтрующие сегменты (2, 3) включают в себя соответственно основной элемент (2а, 3а) фильтра, основную оболочку (2b, 3b), а также расположенную с охватом на основных оболочках (2b, 3b) оболочку (8b) фильтра, при этом основные оболочки (2b, 3b) и оболочка (8b) фильтра за счет их поверхностной склейки образуют устойчивую по форме оболочку, и по меньшей мере одна выемка (9) выполнена в устойчивой по форме оболочке (2b, 3b, 8b) путем впечатывания оболочки (8b) фильтра и по меньшей мере одной из основных оболочек (2b, 3b) в основной элемент (2а, 3а) первого и/или второго фильтрующего сегмента (2, 3).

2. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что первый фильтрующий сегмент (2) расположен на участке фильтра (8), обращенном от курительного материала (7) курительного изделия (1), а второй фильтрующий сегмент (3)

расположен на участке фильтра (8), обращенном к курительному материалу (7) курительного изделия (1).

3. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что первый фильтрующий сегмент (2) имеет по меньшей мере одну выемку (9), которая простирается, прежде всего, параллельно продольной оси первого фильтрующего сегмента (2).

4. Фильтр по предшествующему пункту, отличающийся тем, что по меньшей мере одна выемка (9) простирается от выходного отверстия (4) фильтра до участка, который находится на расстоянии от противоположной выходному отверстию (4) фильтра торцевой поверхности первого фильтрующего сегмента (2).

5. Фильтр по одному из п.п.1-4, отличающийся тем, что первый фильтрующий сегмент (2) имеет участок (10) или элемент (10), который включает в себя подлежащий выделению компонент.

6. Фильтр по предшествующему пункту, отличающийся тем, что участок (10) или же элемент (10) имеют вытянутую форму и расположен, прежде всего расположен на центральной продольной оси первого фильтрующего сегмента (2).

7. Фильтр по одному из п.п.1-4, отличающийся тем, что сорбент (6) является абсорбером или адсорбером, прежде всего активированным углем.

8. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из основных оболочек (2b, 3b) и/или оболочка (8b) фильтра на существенных участках охватывающей стороны фильтрующего сегмента (2, 3) или же фильтра (8) соединены с основным элементом (2a, 3a) фильтра или же фильтрующим сегментом (2, 3).

9. Фильтр по предшествующему пункту, отличающийся тем, что участки простираются на от 80% до 95% охватывающей поверхности фильтрующего сегмента (2, 3) или же фильтра (8).

10. Фильтр по п.8 или 9, отличающийся тем, что соединение является неразъемным, в особенности склеиванием, при этом, прежде всего, масса клеящего вещества находится в диапазоне от 5% до 15% массы фильтра (8).

11. Способ изготовления фильтра для курительного изделия со следующими шагами:

- снабжение бесконечного жгута первого основного элемента (2a) фильтра подлежащим выделению в струю дыма компонентом,

- нанесение основной оболочки (2b) на контур бесконечного жгута основного элемента фильтра (2a) для создания первого фильтрующего сегмента (2),

- снабжение бесконечного жгута второго основного элемента (3a) фильтра сорбентом (б), прежде всего активированным углем (б), который поглощает компонент из струи дыма,

- нанесение основной оболочки (3b) на контур бесконечного жгута второго основного элемента фильтра (3a) для создания второго фильтрующего сегмента (3),

- объединение соответственно отрезанных на заданную длину элементов обоих фильтрующих сегментов (2, 3),

- поверхностное склеивание основных оболочек (2b, 3b) с оболочкой (8b) фильтра,

- впечатывание оболочки (8b) фильтра и по меньшей мере одной из основных оболочек (2b, 3b) в первый и/или второй основной элемент (2a, 3a) с выполнением по меньшей мере одной выемки (9) в образованной поверхностным склеиванием устойчивой по форме оболочке (2b, 3b, 8b).

12. Способ по п.11, в котором первый основной элемент (2a) фильтра и, прежде всего, также и второй основной элемент (3a) фильтра поверхностно склеивают с основной оболочкой (2b, 3b).

13. Способ по п.11 или 12, в котором оболочка (2b, 3b, 8b) по меньшей мере в области первого фильтрующего сегмента (2) выполнена устойчивой по форме, прежде всего, за счет нанесения клея с массой в диапазоне от 7% до 15% массы фильтра (8).

14. Способ по п.11 или 12, в котором фильтр (8) прокатывают с предварительно заданным давлением прижима по имеющему выступы элементу для создания на контуре в области первого фильтрующего элемента (2) выемок (9).

(56) EP 1797780 A1, 20.06.2007
US 6202650 B1, 20.03.2001
WO 02/069745 A1, 12.09.2002
EP 1688052 A1, 09.08.2006
SU 1382393 A3, 15.03.1988
RU 2233602 C2, 10.08.2004
RU 2214142 C2, 20.10.2003

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы представленные 17.08.2011 чертеж и листы 1, 8-10 описания; представленные 15.01.2013 листы 2, 4-7 описания; а также представленные совместно с возражением 16.06.2014 листы 3 и 3/1 описания.