

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. № 231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А., Швейцария (далее – заявитель), поступившее 29.12.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.06.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018144118, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, с жидким субстратом, образующим аэрозоль, и горючим теплогенерирующим элементом», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее множество компонентов, собранных в форме стержня, причем изделие имеет конец, подносимый ко рту, и дальний конец, расположенный выше по потоку относительно конца, подносимого ко рту, причем изделие содержит:

горючий теплогенерирующий элемент, расположенный на дальнем конце

изделия для нагрева воздуха, втягиваемого в изделие, и

жидкий субстрат, образующий аэрозоль, расположенный ниже по потоку относительно горючего теплогенерирующего элемента, причем жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержится в хрупкой капсуле с возможностью высвобождения и жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержит раствор никотина и по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля; и

средство для удержания жидкости для удержания жидкого субстрата, образующего аэрозоль, в изделии.

2. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 1, отличающееся тем, что хрупкая капсула расположена в средстве для удержания жидкости.

3. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 1, отличающееся тем, что средство для удержания жидкости имеет форму трубки с полостью, и хрупкая капсула расположена в полости трубки.

4. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что средство для удержания жидкости содержит поглощающий полимерный материал.

5. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит секцию для охлаждения, расположенную ниже по потоку относительно жидкого субстрата, образующего аэрозоль.

6. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля содержит по меньшей мере один многоатомный спирт.

7. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержит от 10 весовых процентов до 25 весовых процентов воды, вещество для образования аэрозоля и по меньшей мере один ароматизатор.

8. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит фильтр мундштука, расположенный на конце изделия, подносимом ко рту.

9. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что множество компонентов собрано в обертке, причем обертка выполнена из листа непроницаемого для жидкости материала.

10. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 9, отличающееся тем, что обертка представляет собой лист полимерного материала, лист обработанной бумаги или лист металлической фольги.

11. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, содержит устройство для рассеивания тепла, причем устройство для рассеивания тепла находится в тепловом контакте с горючим теплогенерирующим элементом и расположено между горючим теплогенерирующим элементом и жидким субстратом, образующим аэрозоль, причем воздух, входящий в нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, через впускное отверстие, и проходящий через устройство для рассеивания тепла должен быть нагрет до прохождения над жидким субстратом, образующим аэрозоль, для образования аэрозоля.

12. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 11, отличающееся тем, что устройство для рассеивания тепла содержит твердый субстрат, образующий аэрозоль, таким образом, изделие генерирует аэрозоль как из твердого субстрата, образующего аэрозоль, так и из жидкого субстрата, образующего аэрозоль.

13. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 12, отличающееся тем, что твердый субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой гомогенизированный табачный материал».

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 вывод в отношении патентоспособности заявленного изобретения был сделан с учетом сведений,

содержащихся в дополнительных материалах, поступивших от заявителя в ответ на уведомление от 09.10.2020 о результатах проверки патентоспособности изобретения.

Как отмечено в решении Роспатента, с учетом представленных заявителем дополнительных материалов изобретение по независимому пункту вышеуказанной формулы не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Так, в решении Роспатента указано, что наиболее близким аналогом заявленного технического решения является решение, раскрытое в патентном документе US 5065776 A1, дата публикации 19.11.1991 (далее – [1]), при этом назначение заявленного изобретения совпадает с назначением известного технического решения.

По мнению заявителя, заявленное изобретение имеет отличие от технического решения, раскрытого в патентном документе [1], при этом отмечено, что техническому решению, раскрытому в патентном документе EP 2412396 A1, дата публикации 01.02.2012 (далее – [2]), присущи отличительные признаки заявленного изобретения и достигается такой же технический результат, что и в заявленном изобретении.

На основании изложенного в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного в независимом пункте формулы технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-10, 12, 13 формулы изобретения раскрыты в патентных документах [1] и [2], а признаки пункта 11 раскрыты в патентном документе US 2009095311 A1, дата публикации 16.04.2009 (далее – [3]).

С учетом изложенного в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленному изобретению не может быть предоставлена правовая охрана.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение.

В возражении заявитель выражает несогласие с тем, что признаки зависимого пункта 11 формулы изобретения известны из патентного документа [3], приведенного в решении Роспатента, а также с тем, что в данном источнике информации раскрыто влияние указанных признаков на технический результат, приведенный в описании заявленного изобретения.

При этом с возражением была представлена скорректированная формула изобретения, в которой признаки зависимого пункта 11 формулы изобретения были включены в независимый пункт формулы.

Также в возражении приведен подробный анализ сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[3].

Таким образом, в возражении выражено мнение о том, что с учетом изложенного техническое решение, охарактеризованное совокупностью признаков уточненной формулы изобретения, соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (30.05.2017) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

В соответствии с пунктом 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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.

В соответствии с пунктом 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения; 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 заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях 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 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 пунктом 82 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Как отмечено в решении Роспатента, наиболее близким аналогом технического решения по независимому пункту формулы изобретения является техническое решение, раскрытое в патентном документе [1] и характеризующее нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль.

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, нагреваемое изделие (10) по патентному документу [1] содержит множество компонентов, собранных в форме стержня. Изделие (10) имеет конец, подносимый ко рту, и дальний конец, расположенный выше по потоку относительно конца, подносимого ко рту. При этом изделие (10) содержит горючий теплогенерирующий элемент (12), расположенный на дальнем конце изделия для нагрева воздуха, втягиваемого в изделие, и жидкий субстрат, образующий аэрозоль, расположенный ниже по потоку относительно горючего теплогенерирующего элемента. Жидкий субстрат, образующий аэрозоль, (14) содержится в капсуле (16) с возможностью высвобождения, причем жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержит раствор никотина и по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля. Также изделие (10) содержит средство для удержания жидкости для удержания жидкого субстрата (20), образующего аэрозоль, в изделии [см. колонка 3, строка 63 - колонка 4, строка 27, колонка 11, строки 1-4, колонка 12, строка 66 - колонка 13, строка 3, формула, фиг. 1].

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, в том, что заявленное изобретение отличается от устройства, известного из патентного документа [1], тем, что жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержится в хрупкой капсуле с возможностью высвобождения аэрозоля после разламывания капсулы.

Вместе с тем из патентного документа [2] известно нагреваемое изделие для вдыхания ароматизаторов, в котором капсула для жидкого субстрата выполнена хрупкой (из желатина или гидроксипропилметилцеллюлозы) с возможностью высвобождения аэрозоля после разламывания или разрушения капсулы [см. абзацы 0006, 0015, 0032, фиг. 1].

При этом из патентного документа [2] следует, что наличие капсулы с содержащимся внутри нее жидким субстратом позволяет высвобождать жидкий субстрат только после раздавливания или разрушения капсулы, т.е. до этого жидкий субстрат находится внутри капсулы, а, следовательно, сохраняется свежим до использования при отсутствии или снижении вероятности утечки. Также капсула может быть разрушена под действием напряжения (например, нажатия) или разрушается самостоятельно под воздействием температур, что в принципе не требует никаких усилий, т.е. такое изделие с капсулой является простым в использовании.

Таким образом, применяемая в патентном документе [2] хрупкая капсула имеет ту же функцию и назначение, что и капсула, используемая в заявленном изобретении, а также позволяет достигнуть технический результат, указанный в описании заявленного изобретения.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что из уровня техники выявлено решение, имеющее признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения, при этом подтверждена известность влияния этих признаков на указанный заявителем технический результат (см. пункт 76 Правил).

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о несоответствии изобретения, заявленного в независимом пункте формулы, условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункту 75 и 76 Правил).

При этом следует отметить, что в ответ на уведомление от 09.10.2020 о результатах проверки патентоспособности изобретения, содержащее вывод о несоответствии изобретения, заявленного в независимом пункте формулы,

условию патентоспособности «изобретательский уровень», заявителем не была представлена скорректированная формула и/или какие-либо доводы, опровергающие вывод о несоответствии заявленного изобретения упомянутому условию патентоспособности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

Вместе с тем, как указано выше, в возражении заявитель высказал мнение о целесообразности уточнения совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения и представил скорректированную формулу изобретения, которое, по его мнению, соответствует всем условиям патентоспособности.

Представленная заявителем формула была уточнена путем включения в независимый пункт формулы изобретения признаков зависимого пункта 11 формулы. Данная формула изобретения не изменяет сущность заявленного технического решения и была принята к рассмотрению.

В отношении предложенной к рассмотрению уточненной формулы изобретения был проведен анализ на предмет правомерности вывода, сделанного в решении Роспатента, об известности из патентного документа [3] признаков зависимого пункта 11 формулы, включенных в независимый пункт формулы изобретения, с учетом разъяснений, приведенных в возражении.

Проведенный анализ сведений из патентного документа [3] не позволяет согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о том, что в указанном документе раскрыты признаки зависимого пункта 11 формулы, касающиеся того, что изделие содержит устройство для рассеивания тепла, причем устройство для рассеивания тепла находится в тепловом контакте с горючим теплогенерирующим элементом и расположено между горючим теплогенерирующим элементом и жидким субстратом, образующим аэрозоль, причем воздух, входящий в нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, через впускное отверстие, и проходящий через устройство для рассеивания тепла

должен быть нагрет до прохождения над жидким субстратом, образующим аэрозоль, для образования аэрозоля.

Данные признаки не раскрыты в непосредственной их формулировке в патентном документе [3] и не следуют однозначно из раскрытых в данном документе сведений.

Таким образом, в части известности из уровня техники признаков зависимого пункта 11 формулы вывод, сделанный в решении Роспатента, не является обоснованным.

В связи с этим материалы заявки в установленном порядке были направлены на проведение информационного поиска для оценки патентоспособности заявленного технического решения в объеме уточненной заявителем формулы изобретения.

Отчет о поиске и заключение, подготовленное по его результатам, были представлены 25.03.2022.

В представленном заключении сделан вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте уточненной формулы изобретения, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента Российской Федерации на изобретение в объеме уточненной заявителем формулы, не выявлено (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

Анализ зависимых пунктов 2-12 формулы не проводился в соответствии с пунктом 82 Правил.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, отменить решение Роспатента от 03.06.2021 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной 29.12.2021.

(21) 2018144118

(51) МПК

A24F 47/00 (2006.01)

(57)

1. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее множество компонентов, собранных в форме стержня, причем изделие имеет конец, подносимый ко рту, и дальний конец, расположенный выше по потоку относительно конца, подносимого ко рту, причем изделие содержит:

горючий теплогенерирующий элемент, расположенный на дальнем конце изделия для нагрева воздуха, втягиваемого в изделие;

жидкий субстрат, образующий аэрозоль, расположенный ниже по потоку относительно горючего теплогенерирующего элемента, причем жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержится в хрупкой капсуле с возможностью высвобождения и жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержит раствор никотина и по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля;

средство для удержания жидкости для удержания жидкого субстрата, образующего аэрозоль, в изделии; и

устройство для рассеивания тепла, причем устройство для рассеивания тепла находится в тепловом контакте с горючим теплогенерирующим элементом и расположено между горючим теплогенерирующим элементом и жидким субстратом, образующим аэрозоль, причем воздух, входящий в нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, через впускное отверстие, и проходящий через устройство для рассеивания тепла должен быть нагрет до прохождения над жидким субстратом, образующим аэрозоль, для образования аэрозоля.

2. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 1, отличающееся

тем, что хрупкая капсула расположена в средстве для удержания жидкости.

3. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 1, отличающееся тем, что средство для удержания жидкости имеет форму трубки с полостью, и хрупкая капсула расположена в полости трубки.

4. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что средство для удержания жидкости содержит поглощающий полимерный материал.

5. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит секцию для охлаждения, расположенную ниже по потоку относительно жидкого субстрата, образующего аэрозоль.

6. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля содержит по меньшей мере один многоатомный спирт.

7. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что жидкий субстрат, образующий аэрозоль, содержит от 10 весовых процентов до 25 весовых процентов воды, вещество для образования аэрозоля и по меньшей мере один ароматизатор.

8. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит фильтр мундштука, расположенный на конце изделия, подносимом ко рту.

9. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что множество компонентов собрано в обертке, причем обертка выполнена из листа непроницаемого для жидкости материала.

10. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 9, отличающееся тем, что обертка представляет собой лист полимерного материала, лист обработанной бумаги или лист металлической фольги.

11. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 1,

отличающееся тем, что устройство для рассеивания тепла содержит твердый субстрат, образующий аэрозоль, таким образом, изделие генерирует аэрозоль как из твердого субстрата, образующего аэрозоль, так и из жидкого субстрата, образующего аэрозоль.

12. Нагреваемое изделие, генерирующее аэрозоль, по п. 11, отличающееся тем, что твердый субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой гомогенизированный табачный материал.

(56)

US 5065776 A1, 19.11.1991;
EP 2412396 A1, 01.02.2012;
US 2009095311 A1, 16.04.2009;
US 2011041861 A1, 24.02.2011;
RU 2328192 C1, 10.07.2008;
WO 2015101511 A1, 09.07.2015;
US 2013269720 A1, 17.10.2013;
WO 2014140273 A2, 18.09.2014;
US 5019122 A, 28.05.1991;
WO 2015193498 A1, 23.12.2015;
EP 2996503 A1, 23.03.2016.