

## **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 12.11.2014 от Бритиш Америкэн Тобэкко (Джемани) ГмбХ, Германия (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.04.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011129235/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ придания формы и размера содержащим целлюлозу растительным материалам и применение процесса экструзии», совокупность признаков которых изложена в уточненной заявителем формуле, представленной 18.02.2014, в следующей редакции:

«1. Способ придания формы и размера содержащему целлюлозу растительному материалу, характеризующийся тем, что растительный материал, являющийся нетабачным материалом или в значительной части состоящий из нетабачного материала и содержащий мелкие части размером менее 1 мм, а также более крупные части, подготавливают по меньшей мере в одном процессе экструзии, который включает в себя компрессию с повышением давления и температуры, а также механическую обработку материала в сдвиговом зазоре на выходе экструдера (1).

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что на выходе экструдера (1) происходит мгновенная сушка со сбросом давления.

3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что процесс экструзии является по существу одноступенчатым.

4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что процесс экструзии выполняют в отсутствие кислорода.

5. Способ по одному из п.п.1-4, характеризующийся тем, что процесс экструзии выполняют со стерилизацией, прежде всего, по меньшей мере, в одной точке обработки, при температурах стерилизации для растительного материала.

6. Способ по одному из п.п.1-4, характеризующийся тем, что выполняют реструктуризацию материала за счет специализированной экструзии с встроенным кондиционированием, при этом материал, прежде всего, доводят до предварительно определенной влажности.

7. Способ по одному из п.п.1-4, характеризующийся тем, что обрабатывают рецептуры из придающих текстуру и формирующих вкус растительных материалов.

8. Способ по одному из п.п.1-4, характеризующийся тем, что обрабатывают один или несколько следующих материалов:

- придающие текстуру материалы, такие как фракции зерновых культур (зерновые), прежде всего пшеничные, кукурузные, овсяные, соевые отруби, мука из пшеничных, гороховых волокон, овсяные, ячменные хлопья и фракции растений из вкусовой промышленности, такие как частицы жилки чайного листа с высокой долей волокон (целлюлоза),

- придающие вкус материалы, такие как крахмал из пищевых продуктов или листовые фракции,

- фракции трав и/или пряностей, такие как отходы гвоздики и хмель.

9. Способ по п.7, характеризующийся тем, что обрабатывают один или несколько следующих материалов:

- придающие текстуру материалы, такие как фракции зерновых культур (зерновые), прежде всего пшеничные, кукурузные, овсяные, соевые отруби, мука из пшеничных, гороховых волокон, овсяные, ячменные хлопья и

фракции растений из вкусовой промышленности, такие как частицы жилки чайного листа с высокой долей волокон (целлюлоза),

- придающие вкус материалы, такие как крахмал из пищевых продуктов или листовые фракции,

- фракции трав и/или пряностей, такие как отходы гвоздики и хмель.

10. Способ по одному из п.п.1-4 или 9, характеризующийся тем, что содержащий целлюлозу растительный материал состоит из нетабачного материала более чем на 10%, в частности более чем на 30%, в особенности более чем на 50%.

11. Способ по одному из п.п.1-4 или 9, характеризующийся тем, что содержащий целлюлозу растительный материал является по существу грубым материалом, прежде всего с размером частиц более 2 мм.

12. Способ по одному из п.п.1-4 или 9, характеризующийся тем, что подлежащий обработке растительный материал подвергают повышению температуры, которое происходит за счет внешней подачи тепла и/или за счет механического создания давления.

13. Способ по одному из п.п.1-4 или 9, характеризующийся тем, что подлежащий обработке материал является прошедшим предварительное кондиционирование материалом.

14. Способ по одному из п.п.1-4 или 9, характеризующийся тем, что возникающий за счет обработки подлежащего обработке растительного материала продукт является беспорядочно сформованным материалом, прежде всего волокнистым материалом.

15. Применение процесса экструзии, который включает в себя компрессию с повышением давления и температуры, а также механическую обработку материала в сдвиговом зазоре на выходе экструдера (1) для подготовки содержащего целлюлозу растительного материала с целью придания ему формы и размера, причем растительный материал является нетабачным материалом или в значительной части состоит из нетабачного

материала и содержит мелкие части размером менее 1 мм, а также более крупные части.

16. Применение по п.15 с названными в п.п.2-14 признаками способа.

17. Применение набивного шнекового экструдера (1) с выходом в форме сдвигового зазора для подготовки содержащего целлюлозу растительного материала с целью придания ему формы и размера, причем растительный материал является нетабачным материалом или в значительной части состоит из нетабачного материала и содержит мелкие части размером менее 1 мм, а также более крупные части».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

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

В решении Роспатента указано, что способ по независимому пункту 1 формулы следует для специалиста явным образом из уровня техники, при этом ближайший аналог данного способа описан в заявке US 20080142027 A1, опубликованная 19.06.2008 (далее – [1]).

В данном решении также указано, что заявителем не определен технический результат для отличительных от упомянутого ближайшего аналога признаков заявленного способа. При этом в отношении признака предложенного способа, характеризующего вид обрабатываемого материала (нетабачный растительный материал) отмечено, что с учетом известности способа обработки растительного материала по заявке [1] «отсутствуют какие либо объективные препятствия, в частности какие-либо операции способа, характерные именно для обработки нетабачного сырья или материальные средства для его реализации такие как, например, химические реагенты, определяющие специфику обработки именно табачного материала». В отношении признаков предложенного способа, указывающих

на размер частиц растительного материала, в решении Роспатента указано, что такие признаки основаны на выборе оптимальных значений параметров и их выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок.

Кроме того, в решении Роспатента обращается внимание на очевидность для специалиста признаков зависимых пунктов формулы, а также указывается на то, что для независимых пунктов 15 и 17 справедливы доводы, приведенные в отношении способа по независимому пункту 1 формулы.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении указано, что в решении Роспатента не приведены источники информации, из которых были бы известны средства, имеющие признаки, совпадающие с отличительными от ближайшего аналога по заявке [1] признаками заявленных решений.

Кроме того, в возражении отмечено, что из уровня техники не известно влияние отличительных признаков предложенных решений на указанный заявителем технический результат.

При этом, по мнению заявителя, в описании заявки приведен технический результат и раскрыта причинно-следственная связь отличительных признаков с этим результатом.

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

С учетом даты международной подачи заявки (16.11.2009) правовая база для оценки соответствия заявленной группы изобретений условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта,

явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению 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.

Сущность заявленной группы изобретений выражена в приведенной выше формуле.

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

Можно согласиться с мнением, выраженным в возражении о том, что в решении Роспатента не приведены источники информации, из которых были

бы известны следующие признаки, содержащиеся в каждом из независимых пунктов предложенной формулы: использование в качестве растительного материала именно нетабачного материала; содержание в материале частиц размером менее 1 мм, а также более крупных частиц. Следует обратить внимание на то, что в заявке [1] указывается на использование табачного материала с размером частиц более 2 мм (см. абзац [0013] на с.2 описания и пункт 2 формулы заявки [1]).

При этом, как справедливо отмечено заявителем, в описании заявки раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаком, характеризующим размер фракций используемого растительного сырья.

Так, в абзаце 1 на странице 6 описания заявки указывается, что «технические результаты, достигаемые при осуществлении изобретения, заключаются, в частности, в уменьшении отходов растительного материала, преимущественно его мелких частей, а также в упрощении и удешевлении обработки растительного материала, в том числе за счет отказа от дополнительных стадий обработки и применения постороннего связующего». При этом из сведений, приведенных в абзаце 2 на странице 5 и в абзаце 3 на странице 4 описания заявки, а также из пояснений заявителя следует, что возможность при обработке растительного материала отказаться от использования в сырье дополнительного связующего обеспечивается именно за счет совместного применения частиц размером менее 1 мм, а также более крупных частиц. Данный эффект объясняется тем, что «при такой обработке мелкие части сами собой связываются с более крупными частями, образуя таким образом подобие агломератов. При этом установлено, что не требуется ни отдельная дорогостоящая обработка мелких частей, ни добавление посторонних связующих. Получаемые таким образом укрупненные частицы обладают стойкостью к стандартным нагрузкам на последующих стадиях производства и в использовании, т.е. они не распадаются под нагрузкой».



Здесь следует подчеркнуть, что сущность предложенных решений заключается не в выборе между мелкими (менее 1 мм) частями растительного материала и более крупными или в выборе конкретного диапазона размеров частиц, а именно в добавлении мелких частиц, которые прежде отсеивались и утилизировались, к более крупным частицам, что в условиях повышенных давления и температуры в экструдере приводит к укрупнению крупных частиц без использования дополнительных связующих.

Таким образом, в решении Роспатента не подтверждена известность из уровня техники влияния упомянутого сочетания размеров частиц на технический результат, приведенный в описании заявки.

Следовательно, нельзя согласиться с выводом, сделанным в данном решении, о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 2 и 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

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

По результатам проведенного поиска 11.08.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы.

К отчету о поиске приложены следующие дополнительные источники информации, которые не содержались в решении об отказе в выдаче патента:

- заявка WO 2006084624 A1, опубликованная 17.08.2006 (далее – [2]);
- патент RU 2275827, опубликованный 10.05.2006 (далее – [3]);
- патент GB 1061066, опубликованный 08.03.1967 (далее – [4]);
- патент US 5119836, опубликованный 09.06.1992) (далее – [5]).

В заключении от 11.08.2016 сделан вывод о несоответствии способа по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности сведений из патентных документов: [2] (ближайший аналог) [3] и [1]. Кроме того, в данном заключении указывается, что доводы, приведенные в отношении

независимого пункта 1 справедливы и для решений, описанных в независимых пунктах 15 и 17 заявленной формулы. В заключении от 11.08.2016 также указывается на известность из патентных документов [1]-[5] всех признаков из зависимых пунктов 2-14 и 16 предложенной формулы.

В материалах, представленных 28.09.2016, заявитель выразил несогласие с выводом, сделанным в заключении экспертизы, отметив, что из документов [3] и [1] «для специалиста не следует явным образом предлагаемое в изобретении решение по применению экструдера со сдвиговым зазором на выходе для совместной обработки мелких (менее 1 мм) частей и более крупных частей с достижением указанных в документе [2] результатов». При этом заявитель представил скорректированную формулу, характеризующую заявленную группу изобретений.

Анализ доводов, содержащихся в упомянутом заключении экспертизы с учетом мнения, выраженного заявителем, показал следующее.

В заявке [2] описан способ придания формы и размера содержащему целлюлозу растительному материалу, в котором, также как и в заявленном способе, растительный материал, содержащий мелкие части размером менее 1 мм, а также более крупные части, подготавливают по меньшей мере в одном процессе, который включает в себя механическую обработку материала, компрессию с повышением давления и температуры, например, в экструдере (см. абз. 3-5 на с.2 и абз.3 на с.3 описания заявки [2]). В заявке [2] также содержится информация о том, что указанная обработка мелких и крупных частиц растительного сырья позволяет отказаться от применения какого-либо дополнительного связующего или дополнительной обработки частиц, а также уменьшить отходы растительного материала, преимущественно его мелких частей (см. абз.1 на с.4 описания к заявке [2]). То есть способ по заявке [2] обеспечивает достижение тех же самых технических результатов, которые указаны в описании заявленной группы изобретений.

В заявке [2] не содержится сведений о том, что обработку проводят именно в сдвиговом зазоре на выходе экструдера, а также сведений о том, что обрабатываемым материалом является нетабачный материал или материал, в значительной части состоящий из нетабачного материала.

Однако из заявки [1] известен способ придание формы и размеров растительному материалу, в котором обработку частицы растительного материала проводят в сдвиговом зазоре экструдера (см. абз. [0018] на с.2 описания к заявке [1]). Из патента [3] известен способ придания формы и размеров растительному материалу в процессе экструзии, при этом в качестве растительного материала используют нетабачный материал (см. строка 46 на с.4 – строка 11 на с.5 описания к патенту [3]).

Таким образом, из патентных документов [1] - [3] известны все признаки способа по независимому пункту 1 предложенной формулы, а также известно влияние на указанные заявителем технические результаты тех признаков, которыми он обусловлен. Следовательно, можно согласиться с мнением, выраженным в заключении от 11.08.2016, о том, что заявленный способ по независимому пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 и подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Решения по независимым пунктам 15 и 17 предложенной формулы характеризуются теми же признаками, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы за исключением родовых понятий данных пунктов (в пункте 15 описано «применение процесса экструзии», а в пункте 17 – «применение набивного шнекового экструдера»). При этом из каждого из патентных документов [1]-[3] следует известность применения процесса экструзии и применение набивного шнекового экструдера в способе обработки растительного сырья. Таким образом, сделанные выше выводы, касающиеся патентоспособности способа по независимому пункту 1 формулы, также справедливы для решений по независимым пунктам 15 и 17 предложенной формулы.

В отношении представленной заявителем скорректированной формулы следует отметить, что она уточнена путем включения в независимые пункты заявленной формулы признаков, указывающих на конкретный вид растительного сырья: «отходы гвоздики и резанный табак». Однако, как справедливо отмечено в заключении экспертизы от 11.08.2016 с учетом известности из заявки [2] соединения между собой мелких, а также более крупных частиц растительного материала, при помощи собственных, имеющихся в табаке связующих веществ, для специалиста явным образом следует возможность применения данного способа к любому растительному материалу, имеющему такие же, необходимые для такого объединения свойства (наличие целлюлозы, крахмала, смол, сахаров). При этом использование именно фракции гвоздики в способе придания формы и размера растительному материалу известно из патента [5] (см. строки 20-26 столбца 4). То есть включение в независимые пункты предложенной формулы признаков, характеризующих конкретный вид сырья, не изменяет вывод о несоответствии заявленных решений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2014, изменить решение Роспатента от 25.04.2014 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**