

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 Филтрона Интернэшнл Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), поступившее 14.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.08.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010134019/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Фильтр для курения табака», совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 01.11.2010, в следующей редакции:

«1. Фильтр для курения табака или элемент фильтра, содержащий проходящую в продольном направлении сердцевину, выполненную из фильтрующего табачный дым материала, имеющую полностью помещенную в нее по меньшей мере одну дозу первой добавки; и обертку, обернутую вокруг сердцевины, причем обертка содержит вторую добавку, приклеенную к одной или большему количеству частей ее радиальной внутренней поверхности, при этом указанная обертка свободна от добавки вдоль длины своей окружности с одного конца.

2. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором первая добавка является твердой добавкой.

3. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором первая добавка представляет собой активированный уголь, цеолит, ионообменную смолу (например, слабоосновную анионообменную смолу), сепиолит, силикатный гель, оксид алюминия, молекулярное сито, углеродсодержащую полимерную смолу и кизельгур.

4. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором первая добавка представляет собой хрупкую капсулу или капсулы, либо одну или большое количество хрупких микрокапсул.

5. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором вторая добавка представляет собой твердую добавку.

6. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором вторая добавка представляет собой активированный уголь, цеолит, ионообменную смолу (например, слабоосновную анионообменную смолу), сепиолит, силикатный гель, оксид алюминия, молекулярное сито, углеродсодержащую полимерную смолу и кизельгур.

7. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором масса первой добавки, полностью помещенной в проходящую в продольном направлении сердцевину из фильтрующего табачный дым материала, имеет значение в диапазоне между 10 и 65 мг для фильтрующего наконечника длиной от 20 до 30 мм.

8. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором масса второй добавки имеет значение в диапазоне между 1 и 3,5 мг/мм длины.

9. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по любому из п.п.1-8, в котором первая и вторая добавки одинаковы.

10. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по любому из

п.п.1-8, в котором первая и/или вторая добавки содержат ароматизатор.

11. Сигарета с фильтром, содержащая фильтр по любому из п.п.1-10 или фильтр, который содержит элемент фильтра по любому из п.п.1-10, соединенный с обернутым табачным стержнем.

12. Мульти сегментной стержень, содержащий фильтры или элементы фильтра, выполненные по любому из п.п.1-10, полностью соединенные торцом в торец в зеркальном отображении.

13. Способ изготовления фильтра для курения табака, включающий формирование непрерывного стержня из фильтрующего табачный дым материала, имеющего полностью помещенные в него отстоящие друг от друга в продольном направлении дозы первой добавки; непрерывное перемещение непрерывного стержня и непрерывной полосы, имеющей вторую добавку, приклеенную к ее поверхности в отстоящих друг от друга в продольном направлении участках; непрерывное обертывание перемещающейся полосы вокруг перемещающегося стержня так, что вторая добавка контактирует со стержнем; и разрезание готового непрерывно изготавливаемого обернутого стержня на отрезки конечной длины.

14. Способ по п.13, в котором непрерывный стержень из фильтрующего табачный дым материала формируют путем непрерывного перемещения полосы фильтрующего табачный дым материала в продольном направлении, сбора перемещающегося фильтрующего материала вдоль боковой линии так, чтобы он принял и сохранил форму стержня, и прерывистого пневматического введения первой добавки в поперечном направлении в перемещающийся собранный фильтрующий материал для формирования отдельных внедренных доз добавки, отстоящих друг от друга в продольном направлении вдоль непрерывно изготавливаемого стержня.

15. Способ по п.13 или 14, в котором непрерывную полосу, имеющую вторую добавку, приклеенную к ее поверхности на отстоящих друг от друга

в продольном направлении участках, формируют путем нанесения на полосу покрытия из клейкого материала на ограниченных участках, где требуется вторая добавка, а затем путем нанесения и самой добавки.

16. Элемент фильтра для курения табака, содержащий проходящую в продольном направлении сердцевину из фильтрующего табачный дым материала, содержащую по существу полностью расположенную в нем по меньшей мере одну дозу добавки.

17. Элемент фильтра для курения табака по п.16, имеющий длину между 10 мм и 20 мм.

18. Элемент фильтра для курения табака по п.16, в котором добавка является твердой добавкой.

19. Элемент фильтра для курения табака по любому из п.п.16-18, в котором добавка представляет собой активированный уголь, цеолит, ионообменную смолу (например, слабоосновную анионообменную смолу), сепиолит, силикатный гель, оксид алюминия, молекулярное сито, углеродсодержащую полимерную смолу и кизельгур.

20. Элемент фильтра для курения табака по любому из п.п.16-18, дополнительно содержащий обертку, обернутую вокруг сердцевины.

21. Сигарета с фильтром, содержащая элемент фильтра по любому из п.п.16-20, соединенный с обернутым табачным стержнем.

22. Мультисегментной стержень, содержащий элементы фильтра по любому из п.п.16-20, полностью соединенные торец в торец в зеркальном отображении.»

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 1,11,12,13

упомянутой формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», а изобретений по независимым пунктам 16,21,22 – условию патентоспособности «новизна».

При этом в решении Роспатента упомянуты следующие источники информации:

- патент Украины № 35558, опубл. 16.04.2001 (далее – [1]);
- евразийская заявка № 200601538, опубл. 27.02.2007 (далее – [2]);
- евразийская заявка № 200501915, опубл. 29.06.2007 (далее – [3]);
- международная заявка WO 2006/059134, опубл. 08.06.2006 (далее – [4]);
- патент США № 3339558, опубл. 05.09.1967 (далее – [5]);
- патентная заявка США № 2004/0261805, опубл. 30.12.2004 (далее – [6]).

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

Заявитель обращает внимание на наличие в формуле, характеризующей группу заявленных изобретений, технической ошибки, вызванной неточностью перевода с оригинального языка заявки. При этом заявитель просит устранить данную ошибку путем замещения признака «полностью помещенная» на признак «полностью заключенная» в пунктах 1, 7 и 13 этой формулы.

В возражении также выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретений по пунктам 1,11,12,13 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень». Вместе с тем, заявитель соглашается с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретений по независимым пунктам 16,21,22 этой формулы условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи международной заявки (06.02.2009) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил 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 установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту 4 пункта 19.8 Правил ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном) или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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 Правила ППС в случае отмены оспариваемого

решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше уточненной формуле, характеризующей группу изобретений, представленной заявителем 01.11.2010, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Патенты [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.

Согласие заявителя с доводами решения Роспатента о несоответствии независимых пунктов 16,21,22 условию патентоспособности «новизна» подтверждает правомерность принятия данного решения (см. подпункт 4 пункта 19.8 Правил ИЗ).

На заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2015, заявитель представил скорректированную формулу, заявленной группы изобретений, из которой были исключены независимые пункты, в отношении которых ранее был сделан вывод о несоответствии условию патентоспособности «новизна». В независимые пункты, в отношении которых в решении Роспатента был сделан вывод о несоответствии условию патентоспособности «изобретательский уровень», заявитель внес изменения,

основанные на сведениях, содержащихся в первоначально представленных описании и формуле.

Данная формула 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 19.10.2015 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым приведенная выше формула, характеризующая группу заявленных изобретений, удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию изобретений предложенной группы патентоспособными в объеме представленной 06.08.2015 уточненной заявителем формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2013 и выдать патент Российской Федерации на группу изобретений с формулой, представленной на заседании коллегии 06.08.2015.

(21) 2010134019/63

(51) МПК
A24D 1/02 (2006.01)

(57) 1. Фильтр для курения табака или элемент фильтра, содержащий проходящую в продольном направлении сердцевину, выполненную из фильтрующего табачный дым материала, имеющую полностью заключенную в нее по меньшей мере одну дозу первой добавки, представляющую собой хрупкую капсулу или капсулы, либо одну или большее количество хрупких микрокапсул; и обертку, обернутую вокруг сердцевины, причем обертка содержит вторую добавку, представляющую собой твердую добавку, приклеенную к одной или большему количеству частей ее внутренней поверхности, при этом указанная обертка свободна от добавки вдоль длины своей окружности с одного конца.

2. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором вторая добавка представляет собой активированный уголь, цеолит, ионообменную смолу (например, слабоосновную анионообменную смолу), сепиолит, силикатный гель, оксид алюминия, молекулярное сито, углеродсодержащую полимерную смолу и кизельгур.

3. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором масса первой добавки, полностью заключенной в проходящую в продольном направлении сердцевину из фильтрующего табачный дым материала, имеет значение в диапазоне между 10 и 65 мг для фильтрующего наконечника длиной от 20 до 30 мм.

4. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по п.1, в котором масса второй добавки имеет значение в диапазоне между 1 и 3,5 мг/мм длины.

5. Фильтр для курения табака или элемент фильтра по любому из п.п.1-4, в котором первая и/или вторая добавки содержат ароматизатор.

6. Сигарета с фильтром, содержащая фильтр по любому из п.п.1-5, или фильтр, который содержит элемент фильтра по любому из п.п.1-5, соединенный с обернутым табачным стержнем.

7. Мульти сегментный стержень, содержащий фильтры или элементы фильтра, выполненные по любому из п.п.1-5, полностью соединенные торцом в торец в зеркальном отображении.

8. Способ изготовления фильтра для курения табака, включающий формирование непрерывного стержня из фильтрующего табачный дым материала, имеющего полностью заключенные в него отстоящие друг от друга в продольном направлении дозы первой добавки, представляющей собой хрупкую капсулу или капсулы, либо одну или большее количество хрупких микрокапсул; непрерывное перемещение непрерывного стержня и непрерывной полосы, имеющей вторую добавку, представляющую собой твердую добавку, приклеенную к ее поверхности в отстоящих друг от друга в продольном направлении участках; непрерывное обертывание перемещающейся полосы вокруг перемещающегося стержня так, что вторая добавка контактирует со стержнем; и разрезание готового непрерывно изготавливаемого обернутого стержня на отрезки конечной длины.

9. Способ по п.8, в котором непрерывный стержень из фильтрующего табачный дым материала формируют путем непрерывного перемещения полосы фильтрующего табачный дым материала в продольном направлении, сбора перемещающегося фильтрующего материала вдоль боковой линии так, чтобы он принял и сохранил форму стержня, и прерывистого пневматического введения первой добавки в поперечном направлении в перемещающийся собранный фильтрующий материал для формирования отдельных внедренных

доз добавки, отстоящих друг от друга в продольном направлении вдоль непрерывно изготавливаемого стержня.

10. Способ по п.8 или 9, в котором непрерывную полосу, имеющую вторую добавку, приклеенную к ее поверхности на отстоящих друг от друга в продольном направлении участках, формируют путем нанесения на полосу покрытия из клейкого материала на ограниченных участках, где требуется вторая добавка, а затем путем нанесения и самой добавки.

- (56) US 3339558 A, 05.09.1967
- EA 200601538 A1, 27.02.2007
- WO 2006/059134 A1, 08.06.2006
- UA 35558 C2, 16.04.2001
- US 4950460 A, 21.08.1990
- EA 200501915 A1, 29.06.2007
- US 2004/0261805 A1, 30.12.2004

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано уточненное описание на 19 л., представленное на заседании коллегии 06.08.2015, а также чертежи на 1 л., представленные в корреспонденции, поступившей 01.11.2010.