

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 возражение Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), поступившее 20.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.05.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012122075/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Установка и способ изготовления курительных изделий», совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 06.03.2014, в следующей редакции:

«1. Установка (1) для изготовления курительных изделий (18), имеющих стержень курительного материала (15) и свернутый в цилиндр слой ободочной бумаги, содержащая:

держатель (2) для удержания ободочной бумаги (5);

блок (8) тиснения, выполненный с возможностью тиснения ободочной бумаги (5), поступающей с держателя (2); и

станцию (14) сборки для сборки курительного изделия (18), выполненную с возможностью приема тисненой ободочной бумаги от блока тиснения и сборки курительного изделия с присоединением фильтрующего стержня (17) к стержню курительного материала, по меньшей мере частично,

посредством тисненой ободочной бумаги; и

при этом блок тиснения содержит валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки обычной машины для изготовления курительных изделий.

2. Установка по п.1, в которой станция (14) сборки выполнена с возможностью сборки пары курительных изделий, каждое со стержнем курительного материала (15, 16), посредством присоединения фильтрующего стержня (17) к паре стержней из курительного материала с обертыванием фильтрующего стержня, по меньшей мере частично, тисненой ободочной бумагой и разрезания обернутого фильтрующего стержня.

3. Установка по п.1 или 2, в которой:

используется ободочная бумага, имеющая нанесенное на нее печатное изображение;

блок (8) тиснения выполнен с возможностью формирования тисненого изображения на ободочной бумаге; и

установка дополнительно содержит контроллер (20), выполненный с возможностью обеспечения выравнивания печатного изображения и тисненого изображения.

4. Установка по п.3, дополнительно содержащая блок (7) позиционирования, выполненный с возможностью позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения, причем блок тиснения выполнен с возможностью формирования тисненого изображения на ободочной бумаге после позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения, а положение тиснения определяется таким, чтобы печатное изображение и тисненное изображение совмещались.

5. Установка по п.4, в которой блок позиционирования содержит совмещающий валик, приводимый электродвигателем.

6. Установка по п.4, дополнительно содержащая датчик для регистрации

положения печатного изображения, а контроллер выполнен с возможностью определения положения тиснения в зависимости от зарегистрированного положения изображения.

7. Установка по п.4, в которой блок тиснения содержит секцию, которая не осуществляет тиснения, а блок (7) позиционирования выполнен с возможностью позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения, когда блок тиснения не осуществляет тиснение.

8. Установка по п.7, в которой ободочная бумага обертывается вокруг фильтрующего стержня так, чтобы первая область ободочной бумаги накладывалась на вторую область ободочной бумаги, и при этом секция, которая не осуществляет тиснения, расположена так, чтобы блок тиснения не формировал тисненное изображение на второй области.

9. Установка по п.4, в которой контроллер выполнен с возможностью передачи сигнала на блок позиционирования и, тем самым, управления блоком позиционирования для позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения.

10. Способ изготовления курительных изделий на установке для изготовления курительных изделий, имеющих стержень курительного материала и свернутый в цилиндр слой ободочной бумаги, в котором осуществляют тиснение (B6) на блоке тиснения ободочной бумаги, поступающей с держателя, и сборку курительного изделия, включающую обертывание тисненой ободочной бумаги, принимаемой с блока тиснения, по меньшей мере частично, вокруг части курительного изделия (B9) для присоединения фильтрующего стержня к стержню курительного материала, причем используют блок тиснения, содержащий валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки обычной машины для изготовления курительных изделий.

11. Способ по п.10, в котором фильтрующий стержень присоединяют к

паре стержней курительного материала путем обертывания фильтрующего стержня, по меньшей мере частично, тисненой ободочной бумагой и обернутый фильтрующий стержень режут, тем самым, формируя пару курительных изделий.

12. Способ по п.11, в котором используют ободочную бумагу, имеющую нанесенное на нее печатью изображение, осуществляют тиснение ободочной бумаги тисненым изображением и обеспечивают совмещение печатного изображения и тисненого изображения.

13. Способ по п.10, в котором используют ободочную бумагу, включающую материал на основе целлюлозы.

14. Способ по п.13, в котором используют ободочную бумагу, представляющую собой бумагу на основе целлюлозы.»

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 10 упомянутой формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

- патент Российской Федерации № 2267973, опубл. 20.01.2006 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации № 2200673, опубл. 20.03.2003 (далее – [2]);
- опубликованная заявка на патент Российской Федерации № 2006118709, опубл. 10.12.2007 (далее – [3]).

При этом в решении Роспатента утверждается, что признаки заявленной группы изобретений, характеризующие наличие у предложенного устройства, держателя ободочной бумаги, «... имманентно присущи ... установке ...» по патенту [1]. Также в решении Роспатента выражается мнение о том, что

признаки заявленной группы изобретений, согласно которым валики для тиснения устанавливаются на месте обычного размещения валиков протяжки, «... выражены неопределенно, поскольку указанные признаки характеризуют отсутствие каких-либо элементов, в частности валиков протяжки ...».

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 10 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.

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

С учетом даты подачи заявки (29.05.2012) 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 06.03.2014, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Патентные документы [1] – [3] 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 [1] – [3] показал, что из них не известны следующие признаки заявленной группы изобретений: «держатель для ободочной бумаги» и «валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки».

Здесь необходимо отметить, что в решении Роспатента не были приведены какие-либо объективные сведения о том, что в техническом решении по патенту [1] имеется конструктивный элемент или агрегат, выполняющий роль держателя для ободочной бумаги. В патенте [1] детально описывается лишь установка для изготовления сигаретных стержней. При этом о последующем обертывании этих стержней ободочной (мундштучной) бумагой упоминается лишь вскользь. Так на странице 6 описания к этому патенту (строки 41-49) говорится о том, что обертывание сигаретных стержней ободочной бумагой осуществляется в машине для изготовления сигарет с фильтром, устройство которой в материалах патента [1] не раскрывается.

В отношении признака «валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки» нужно отметить, что он характеризует не отсутствие какого-либо конструктивного элемента, а конкретизирует место размещения одного из конструктивных элементов в группе заявленных технических решений.

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).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (11.02.2016) отчет о его проведении и экспертное заключение, согласно которым группа изобретений, охарактеризованная приведенной выше формулой, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», в виду известности из уровня техники патентных документов [1] и [3], ранее упомянутых в решении Роспатента. При этом каких-либо новых сведений или аргументов по результатам проведения дополнительного поиска представлено не было.

В виду сделанного выше вывода можно констатировать, что материалы дополнительного информационного поиска не содержат сведений, достаточных для вывода о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 10 формулы условиям патентоспособности.

Таким образом, не выявлено каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию изобретений предложенной группы патентоспособными.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2016, заявителем к делу заявки была приобщена вновь уточненная формула заявленной группы изобретений. Независимые пункты этой уточненной формулы были дополнены признаками (ниже выделено *курсивом*), содержащимися в первоначальных материалах заявки, и представлены в следующей редакции:

«1. Установка (1) для изготовления курительных изделий (18), имеющих стержень курительного материала (15) и свернутый в цилиндр слой ободочной бумаги, содержащая:

держатель (2) для удержания *рулона* ободочной бумаги (5);

блок (8) тиснения, выполненный с возможностью тиснения ободочной бумаги (5), поступающей с держателя (2); и

станцию (14) сборки для сборки курительного изделия (18), выполненную с возможностью приема тисненой ободочной бумаги от блока тиснения и сборки курительного изделия с присоединением фильтрующего

стержня (17) к стержню курительного материала, *обертывая изделие* по меньшей мере частично, посредством тисненой ободочной бумаги; и

при этом блок тиснения содержит валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки машины для изготовления курительных изделий.

10. Способ изготовления курительных изделий на установке для изготовления курительных изделий, имеющих стержень курительного материала и свернутый в цилиндр слой ободочной бумаги, в котором осуществляют тиснение (B6) на блоке тиснения ободочной бумаги, поступающей с держателя *рулона ободочной бумаги*, и сборку курительного изделия, включающую обертывание тисненой ободочной бумаги, принимаемой с блока тиснения, по меньшей мере частично, вокруг части курительного изделия (B9) для присоединения фильтрующего стержня к стержню курительного материала, причем используют блок тиснения, содержащий валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки машины для изготовления курительных изделий.»

Данная вновь уточненная редакция формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, была принята к рассмотрению. Нужно отметить, что включение в данную редакцию формулы дополнительных признаков приводит к сужению правовой охраны. В результате сделанный выше вывод о патентоспособности предложенной группы изобретений может быть распространен и на вновь уточненную редакцию формулы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2014, отменить решение Роспатента от 07.05.2014 и выдать патент Российской Федерации на группу изобретений с формулой, представленной на заседании коллегии 28.04.2016.

(21) 2012122075/63

(51) МПК
A24C 5/00 (2006.01)

(57) 1. Установка (1) для изготовления курительных изделий (18), имеющих стержень курительного материала (15) и свернутый в цилиндр слой ободочной бумаги, содержащая: держатель (2) для удержания рулона ободочной бумаги (5); блок (8) тиснения, выполненный с возможностью тиснения ободочной бумаги (5), поступающей с держателя (2); и станцию (14) сборки для сборки курительного изделия (18), выполненную с возможностью приема тисненой ободочной бумаги от блока тиснения и сборки курительного изделия с присоединением фильтрующего стержня (17) к стержню курительного материала, обертывая изделие по меньшей мере частично, посредством тисненой ободочной бумаги; и при этом блок тиснения содержит валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки машины для изготовления курительных изделий.

2. Установка по п.1, в которой станция (14) сборки выполнена с возможностью сборки пары курительных изделий, каждое со стержнем курительного материала (15, 16), посредством присоединения фильтрующего стержня (17) к паре стержней из курительного материала с обертыванием фильтрующего стержня, по меньшей мере частично, тисненой ободочной бумагой и разрезания обернутого фильтрующего стержня.

3. Установка по п.1 или 2, в которой: используется ободочная бумага, имеющая нанесенное на нее печатью изображение; блок (8) тиснения выполнен с возможностью формирования тисненого изображения на ободочной бумаге; и установка дополнительно содержит контроллер (20),

выполненный с возможностью обеспечения выравнивания печатного изображения и тисненого изображения.

4. Установка по п.3, дополнительно содержащая блок (7) позиционирования, выполненный с возможностью позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения, причем блок тиснения выполнен с возможностью формирования тисненого изображения на ободочной бумаге после позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения, а положение тиснения определяется таким, чтобы печатное изображение и тисненное изображение совмещались.

5. Установка по п.4, в которой блок позиционирования содержит совмещающий валик, приводимый электродвигателем.

6. Установка по п.4, дополнительно содержащая датчик для регистрации положения печатного изображения, а контроллер выполнен с возможностью определения положения тиснения в зависимости от зарегистрированного положения изображения.

7. Установка по п.4, в которой блок тиснения содержит секцию, которая не осуществляет тиснения, а блок (7) позиционирования выполнен с возможностью позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения, когда блок тиснения не осуществляет тиснение.

8. Установка по п.7, в которой ободочная бумага обертывается вокруг фильтрующего стержня так, чтобы первая область ободочной бумаги накладывалась на вторую область ободочной бумаги, и при этом секция, которая не осуществляет тиснения, расположена так, чтобы блок тиснения не формировал тисненное изображение на второй области.

9. Установка по п.4, в которой контроллер выполнен с возможностью передачи сигнала на блок позиционирования и, тем самым, управления блоком

позиционирования для позиционирования ободочной бумаги в положение тиснения.

10. Способ изготовления курительных изделий на установке для изготовления курительных изделий, имеющих стержень курительного материала и свернутый в цилиндр слой ободочной бумаги, в котором осуществляют тиснение (B6) на блоке тиснения ободочной бумаги, поступающей с держателя рулона ободочной бумаги, и сборку курительного изделия, включающую обертывание тисненой ободочной бумаги, принимаемой с блока тиснения, по меньшей мере частично, вокруг части курительного изделия (B9) для присоединения фильтрующего стержня к стержню курительного материала, причем используют блок тиснения, содержащий валик для тиснения, установленный на месте валиков протяжки машины для изготовления курительных изделий.

11. Способ по п.10, в котором фильтрующий стержень присоединяют к паре стержней курительного материала путем обертывания фильтрующего стержня, по меньшей мере частично, тисненой ободочной бумагой и обернутый фильтрующий стержень режут, тем самым, формируя пару курительных изделий.

12. Способ по п.11, в котором используют ободочную бумагу, имеющую нанесенное на нее печатью изображение, осуществляют тиснение ободочной бумаги тисненым изображением и обеспечивают совмещение печатного изображения и тисненого изображения.

13. Способ по п.10, в котором используют ободочную бумагу, включающую материал на основе целлюлозы.

14. Способ по п.13, в котором используют ободочную бумагу, представляющую собой бумагу на основе целлюлозы.

(56) RU 2267973 C2, 20.01.2006
RU 2200673 C2, 20.03.2003
RU 2006118709 A, 10.12.2007
US 6676123 B2, 13.01.2004
JP 2003225989 A, 12.08.2003

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы уточненное описание на 19 л., представленное в корреспонденции, поступившей 25.04.2016, а также чертежи, представленные на дату подачи заявки.