

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.05.2015 от ООО «Лайсентек» (далее – лицо, подавшее возражение), возражение против выдачи евразийского патента на изобретение № 011475, при этом установлено следующее.

Евразийский патент № 011475 на группу изобретений «Ароматическая капсула для улучшенной доставки ароматизатора в сигаретах» выдан по заявке № ЕА-200701666 с приоритетом от 04.02.2005. Исключительное право на указанное изобретение принадлежит Филип Моррис Продактс С.А. (СН) (далее – патентообладатель). Патент действует на территории Российской Федерации со следующей формулой:

«1. Сигарета, содержащая табачный стержень, прикрепленный к фильтру, который включает в себя фильтрующий материал, сорбент и двухчастевую капсулу, содержащую добавку для изменения свойств табачного дыма во время курения сигареты, причем указанная капсула содержит первую часть, имеющую открытый конец, образующую первую камеру, содержащую добавку; и вторую часть, имеющую открытый конец, образующую вторую камеру, причем вторая часть введена в первую часть, с открытыми концами, обращенными в одном направлении, при этом капсула высвобождает по меньшей мере часть материала добавки при воздействии на фильтр внешнего усилия.

2. Сигарета по п.1, в которой первая часть капсулы сцеплена со второй частью капсулы; первая часть и вторая часть герметизированы вместе; и/или дополнительно содержит герметизирующую ленту, расположенную на перекрывающем участке первой и второй части.

3. Сигарета по п.1, в которой первая часть и вторая часть образуют герметизированный насос; фильтр дополнительно содержит полую трубку, которая содержит двухчастевую капсулу, удерживаемую трением в канале трубки; и/или по меньшей мере часть капсулы выступает из мундштучного конца сигареты.

4. Сигарета по п.1, в которой сорбент содержит активированный уголь и/или капсула расположена по ходу за сорбентом.

5. Сигарета по п.1, в которой добавка представляет собой жидкую добавку, твердую добавку и/или пористый материал.

6. Сигарета по п.1, в которой капсула имеет прочность на разрыв от около 0,5 до 0,8 кгс, от 0,8 до 1,2 кгс, от 1,2 до 1,6 кгс, от 1,6 до 2,0 кгс или от 2,0 до 2,4 кгс.

7. Фильтр для сигареты, содержащий фильтрующий материал, сорбент и двухчастевую капсулу, содержащую добавку для изменения свойств табачного дыма во время курения сигареты, причем капсула содержит первую часть, имеющую открытый конец, образующую первую камеру, содержащую добавку; и вторую часть, имеющую открытый конец, образующую вторую камеру, при этом вторая часть расположена вокруг первой части и открытые концы их обращены друг к другу в противоположных направлениях.

8. Сигарета по п.7, в которой двухчастевая капсула дополнительно содержит меньшую капсулу внутри первой и второй частей двухчастевой капсулы, причем меньшая капсула содержит вторую добавку; при этом добавка в первой части двухчастевой капсулы и вторая добавка, возможно, являются разными.

9. Фильтр по п.7, в котором первая часть и вторая часть образуют герметизированный насос и/или капсула расположена по ходу за сорбентом.

10. Фильтр по п.7, в котором сорбент содержит активированный уголь и/или фильтр дополнительно содержит полую трубку, которая содержит двухчастевую капсулу, удерживаемую трением в канале трубки.

11. Фильтр по п.7, в котором капсула высвобождает по меньшей мере часть материала добавки при воздействии на фильтр внешнего усилия, при этом первая часть капсулы сцеплена со второй частью капсулы и/или первая часть и вторая часть капсулы герметизированы вместе.

12. Фильтр по п.7, в котором добавка содержит ароматическое соединение.

13. Способ доставки ароматизатора в основной поток дыма сигареты, которая содержит фильтр, содержащий фильтрующий материал, сорбент и двухчастевую капсулу, которая содержит первую часть, имеющую открытый конец, образующую первую камеру, содержащую ароматический материал, и вторую часть, имеющую открытый конец, образующую вторую камеру, при этом вторая часть введена в первую часть, а их открытые концы обращены в одном направлении, предусматривающий воздействие на указанную капсулу внешним усилием для высвобождения по меньшей мере части ароматического материала из первой камеры в основной поток дыма.

14. Способ по п.13, в котором воздействие на капсулу внешним усилием включает, по меньшей мере, частичное отделение первой части капсулы от второй части капсулы; воздействие на капсулу внешним усилием включает высвобождение ароматического материала из первой камеры, при этом ароматический материал адсорбируется фильтрующим материалом; или воздействие на капсулу внешним усилием включает нагнетание по меньшей мере части ароматического материала из первой камеры во вторую камеру и затем в фильтрующий материал.

15. Сигарета, содержащая табачный стержень, прикрепленный к фильтру, который включает в себя дискретные аксиально разнесенные секции, причем первая секция содержит фильтрующий материал, вторая секция содержит активированный уголь, а третья секция содержит одну или более

капсул, содержащих добавку для изменения свойств табачного дыма во время курения сигареты, причем каждая одна или более указанных капсул содержит хрупкую стенку, герметично окружающую добавку, при этом хрупкая стенка разрушается и открывает добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием.

16. Сигарета по п.15, в которой добавка содержит ментол и/или капсула изолирует добавку от активированного угля, пока хрупкая стенка не будет разрушена для открывания добавки.

17. Сигарета по п.15, в которой активированный уголь размещен внутри фильтрующего жгутового материала во второй секции; одна или более капсул расположены по ходу за активированным углем и/или вторая секция, содержащая активированный уголь, отделена от третьей секции, содержащей одну или более капсул, посредством первой секции, содержащей фильтрующий материал.

18. Сигарета по п.15, в которой третья секция состоит из одной или более капсул, окруженных полрой трубкой; третья секция содержит гильзу из ацетата целлюлозы с одной или более капсул внутри и/или фильтр содержит фильтрующий материал по ходу перед и по ходу за третьей секцией.

19. Сигарета по п.15, в которой одна или более капсул включают микрокапсулы диаметром от около 0,3 до около 1,0 мм и/или хрупкая стенка содержит полисахарид.

20. Сигарета по п.15, в которой третья секция содержит гильзу из ацетата целлюлозы с одной или более капсул в ней, причем указанная одна или более капсул представляют собой сдавливаемую двухчастевую капсулу, в которой первая часть капсулы и вторая часть капсулы герметично сцеплены между собой для заключения добавки и первая и вторая части капсулы, по меньшей мере, частично разделяются, когда к фильтру прикладывается внешнее усилие.

21. Способ изготовления сигареты, предусматривающий образование по меньшей мере одной ароматической капсулы, причем указанное

образование включает смешивание ментолового ароматизатора с раствором для образования стенки оболочки, экструдирование этой смеси по каплям в катионный раствор и сбор и сушку капсул; включение по меньшей мере одной ароматической капсулы в фильтр сигареты, при этом указанная по меньшей мере одна ароматическая капсула имеет отдельную сердцевину и четкую геометрию оболочки, а ментоловый ароматизатор неравномерно диспергирован в указанной по меньшей мере одной ароматической капсуле; и введение сорбента в фильтр сигареты по ходу перед капсулами.

22. Способ по п.21, в котором экструдирование смеси включает коэкструзию сердцевины из гидрофобного ментолового ароматизатора и гидрофильного раствора для образования стенки оболочки, при этом гидрофильный раствор для образования стенки оболочки инкапсулирует гидрофобную ароматическую сердцевину, причем способ дополнительно предусматривает регулирование размера, соотношения содержаний и прочности капсулы на разрыв путем управления скоростями экструзии гидрофобного ароматизатора и гидрофильной стенки оболочки, независимо друг от друга.

23. Способ по п.21, в котором экструдирование смеси включает коэкструзию сердцевины из ментолового ароматизатора и полисахаридного раствора для образования стенки оболочки; коэкструзию сердцевины из ментолового ароматизатора и пектинового раствора для образования стенки оболочки или коэкструзию сердцевины из ментолового ароматизатора и низкометокси - (LM) пектинового раствора для образования стенки оболочки.

24. Способ по п.21, в котором экструдирование смеси по каплям в катионный раствор включает желатинирование раствора для образования стенки оболочки в растворе ионов кальция; желатинирование раствора для образования стенки оболочки в желатинирующем растворе с образованием при этом сердцевины из ментолового ароматизатора, так что он остается жидким; или желатинирование раствора для образования стенки оболочки в

растворе ионов кальция с образованием при этом сердцевины из ментолового ароматизатора, так что он остается жидким.

25. Способ по п.21, в котором капсула имеет прочность на разрыв от около 0,5 до 0,8 кгс, от 0,8 до 1,2 кгс, от 1,2 до 1,6 кгс, от 1,6 до 2,0 кгс или от 2,0 до 2,4 кгс и/или капсула является круглой и имеет диаметр от около 0,3 до 6,0 мм.

26. Способ по п.21, в котором включение указанной по меньшей мере одной ароматической капсулы в фильтр сигареты предусматривает введение по меньшей мере одной ментоловой ароматической капсулы в полость фильтра сигареты или в фильтрующий материал фильтра сигареты и/или введение сорбента в фильтр сигареты предусматривает введение активированного угля в полость фильтра сигареты или в фильтрующий материал фильтра сигареты».

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА № 011475 (в части действия независимого пункта 15 формулы) в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция) поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент GB 1058343, опубликованный 08.02.1967, (далее – [1]);
- патент US 3339557, опубликованный 05.09.1967, (далее – [2]);

- патент US 3390686, опубликованный 02.07.1968, (далее – [3]);
- заявка US 2004/0261807, опубликованная 30.12.2004, (далее – [4]);
- патент EP 0464324, опубликованный 08.01.1992, (далее – [5]);
- патент EP 0292949, опубликованный 30.11.1988, (далее – [6]);
- патент US 3635226, опубликованный 18.01.1972, (далее – [7]);
- патент US 5718250, опубликованный 17.02.1998, (далее – [8]);
- заявка WO 02/069745, опубликованная 12.09.2002, (далее – [9]);
- патент US 5568819, опубликованный 29.10.1996, (далее – [10]);
- патент GB 1132950, опубликованный 06.11.1968, (далее – [11]);
- заявка WO 03/009711, опубликованная 06.02.2003, (далее – [12]);
- патент US 4687008, опубликованный 18.08.1987, (далее – [13]);
- заявка US 2004/0191366, опубликованная 30.09.2004, (далее – [14]).

В возражении указано, что изобретение по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности решений по патентам [1] и [2], каждому из которых присущи все признаки, содержащиеся в упомянутом пункте формулы.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражения, с учетом сведений из документов [1], [2], [4], [9] и [10] решение по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту явным образом следует для специалиста из уровня техники и не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении решений по зависимым пунктам 16-20 формулы по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они также не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 22.03.2016 поступил отзыв на указанное возражение.

С отзывом представлены копии страниц 111, 586 политехнического словаря М: БРЭ, 1998 г. , (далее – [15]).

По мнению патентообладателя, известные из патентов [1] и [2] сигареты не характеризуются всеми признаками, приведенными в независимом пункте 15 формулы по оспариваемому патенту.

В отзыве отмечено, что описанные в патенте [1] капсулы не имеют хрупкой стенки, которая разрушается и открывает добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием. При этом данные известные капсулы, выполнены из гелия, который, согласно сведениям из словаря [15], является мягким материалом.

В отзыве также указано, что фильтр сигареты по патенту [2] не характеризуется наличием отдельной секции, содержащей капсулу с добавкой для изменения свойств табачного дыма, а также тем, что стенка капсулы является хрупкой, которая разрушается и открывает добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием.

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в отзыве отмечено, что сведения, содержащиеся в материалах [9] и [10], «не заполняют пробелов» патента [2], поскольку «указаны в возражении в связи с обсуждением различных форм активированного угля».

При этом патентообладатель отметил, что лицом, подавшим возражение, выявлена известность не всех признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы.

Патентообладатель просит принять к рассмотрению уточненную редакцию независимого пункта 15 формулы по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (03.02.2006), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает упомянутую Конвенцию и Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции,

утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 года, 15-19 октября 2001 года, 17-21 ноября 2003 года, 14-18 ноября 2005 года (далее – Патентная инструкция).

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения.

Согласно пункту 1 правила 3 Инструкции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет - до даты ее приоритета.

Согласно пункту 2 правила 47 Инструкции при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» определяется, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста, исходя из предшествующего уровня техники.

Группе изобретений по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, приведенной выше (включающей независимые пункты 1, 7, 13, 15 и 21).

Действие патента оспаривается в части независимого пункта 15 формулы.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что сигарете, известной из патента [1], присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 15 формулы по оспариваемому патенту.

Действительно, как указано в возражении, фильтр сигареты по патенту [1] состоит из трех секций, одна из которых (секция 7а на фиг. 3 и 4) содержит капсулы с ароматизатором 15 (capsulated flavorant 15). Однако, в патенте [1] не содержится сведений о том, что стенка таких капсул является хрупкой и разрушается при воздействии на капсулу внешним воздействием, как на то указано в независимом пункте 15 формулы по оспариваемому патенту. Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что используемая в сигарете по патенту [1] гелиевая капсула «в силу своей природы обладает хрупкой стенкой» и ее разрушение связано с внешним воздействием, декларативно. Вместе с тем, в представленном патентообладателям словаре [15], содержится характеристика гелиевых веществ: «типичные гели имеют вид студенистых тел (напр. желатиновый студень, столярный клей). Свойства гелей обусловлены тем, что в них дисперсная фаза образует пространственную структуру, а дисперсионная среда (жидкость или газ) расположена в ячейках этой структуры. Гели – дисперсионные системы, обладающие некоторыми свойствами твердых тел (способность сохранять форму, прочность, упругость)» (см. с. 111 словаря [15]). Из данного определения гелей не следует факт того, что стенка капсулы из гелия

обязательно является хрупкой и герметичной, а извлечение содержимого из такой капсулы возможно только путем механического разрушения ее стенки. Вполне возможен вариант, когда ароматическое вещество, заключенное в гелиевую капсулу, просачивается через промежутки между ячейками, образующими пространственную структуру гелиевого вещества, или высвобождение ароматизатора происходит вследствие растворения гелиевой оболочки в потоке табачного дыма. Таким образом, нельзя говорить, что сигарете по патенту [1] имманентно присущ признак независимого пункта 15 формулы по оспариваемому патенту: «капсула содержит хрупкую стенку, герметично окружающую добавку, при этом хрупкая стенка разрушается и открывает добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием».

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что сигарета по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности сведений из патента [1].

Из патента [2] известна сигарета, содержащая табачный стержень (10), прикрепленный к фильтру, который включает в себя дискретные аксиально разнесенные секции: секция с фильтрующим материалом (14), секция с углем (38) и секция с капсулой (40 или 42) (см. абз. 2 на с.3, абз.4 на с.4 перевода описания и фиг. 1 к патенту [2]). При этом капсула содержит добавку для изменения свойств табачного дыма во время курения сигареты. Данная капсула имеет хрупкую стенку, герметично окружающую добавку, при этом хрупкая стенка разрушается и открывает добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием (см. абз. 3 и 4 на с.5 перевода описания к патенту [2]).

Мнение патентообладателя о том, что фильтр сигареты по патенту [2] не характеризуется наличием именно отдельной секции, содержащей капсулу с добавкой для изменения свойств табачного дыма, а также тем, что стенка капсулы является хрупкой, которая разрушается и открывает добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием, не соответствует действительности.

Так, камеры, в которых находятся капсулы (40, 42) с добавкой для изменения свойств табачного дыма, помещены именно отдельно от смежно расположенной секции с углем (38) и имеют четкую границу раздела с указанной секцией (см. абз. 1 на с.5 перевода описания и фиг. 1 к патенту [2]).

При этом в патенте [2] указывается, что капсулы (40, 42) являются именно хрупкими, т.е. имеют хрупкую стенку («frangible capsules 40, 42» см. строка 30, кол. 3 описания; «frangible» - «хрупкий, ломкий», см. «Новый англо-русский словарь», М: «Русский язык», 2006 г., с. 314). Данные капсулы, также как и капсулы, описанные в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, разрушаются и открывают добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием («... снабжены отрывными полосками 44, 46, прикрепленными к участкам стенок в точках 48 ломки, а также прикрепленными к капсулам в точках 50», «... вытягивают наружу полоску 46, в результате капсулы 40, 42 разрываются и также обрушиваются их стенки...» см. абз. 4 на с.4 и абз.4 на с.5 перевода описания к патенту [2]).

Сигарета по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту отличается от сигареты, известной из патента [2] тем, что содержащийся в секции уголь является активированным.

Указанное отличие не позволяет согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что сигарета по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности сведений из патента [2].

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Как было показано выше, сигарета по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту отличается от сигареты, известной из патента [2] тем, что содержащийся в секции уголь является активированным.

В описании к оспариваемому патенту технический результат в отношении признака «активированный уголь» не определен.

Вместе с тем, из представленных с возражением источников информации (в частности, патенты [1], [9], [10]) известно использование в фильтрах сигарет секций, содержащих именно активированный уголь (см. абз.2 на с.1 перевода описания к патенту [1]; перевод рефератов к заявке [9] и к патенту [10]). При этом из сведений, приведенных в реферате к патенту [10], следует, что степень активации угля повышает уровень адсорбции вредных веществ, содержащихся табачном дыме.

Следовательно, изобретение по независимому пункту 15 формулы по оспариваемому патенту основано на очевидной для специалиста замене части известного средства (угля, используемого в фильтре сигареты по патенту [2]) другой известной частью (активированным углем, используемым в фильтре сигареты по патенту [10]), при этом достигаемый при такой замене технический результат, обусловлен только известными свойствами указанной известной части (активированный уголь улучшает адсорбцию).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 15 формулы по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении представленной с отзывом патентообладателя уточненной редакции независимого пункта 15 формулы по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Указанный независимый пункт формулы скорректирован путем включения в него признаков из зависимого пункта.

При этом корректировка формулы изобретения путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов связана с необходимостью направления материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дополнительный информационный поиск. Однако,

при оспаривании евразийских патентов процедура проведения дополнительного поиска не предусмотрена.

В этой же связи анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся зависимых пунктов, не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2015 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение, признать действие евразийского патента на изобретение № 011475 на территории Российской Федерации недействительным в части независимого пункта 15 и зависимых от него пунктов формулы и сохранить его действие на территории Российской Федерации в объеме независимых пунктов 1, 7, 13, 21 и зависимых от них пунктов формулы.