

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.05.2013 от фирмы БРИТИШ АМЕРИКЭН ТОБЭККО (ИНВЕСТМЕНТС) ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.11.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009139288/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Курительное изделие с термоустойчивым рисунком и способ его изготовления» с приоритетом от 07.03.2008, совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 11.03.2012, в следующей редакции:

«1. Курительное изделие, имеющее стержень курительного материала, заключенный в обертку, снабженную термоустойчивым материалом, обеспечивающим представление изобразительного элемента, так что после завершения горения снабженной термоустойчивым материалом обертки изобразительный элемент видим пользователю.

2. Курительное изделие по п.1, в котором термоустойчивый материал содержит оксид железа.

3. Курительное изделие по п.1, в котором обертка имеет сухой вес 22-35 г/м² и содержит мел, предпочтительно 22-35% мела.

4. Курительное изделие по п.2, в котором обертка имеет сухой вес 22-35 г/м² и содержит мел, предпочтительно 22-35% мела.

5. Курительное изделие по п.3, в котором обертка содержит 0,6-2% лимоннокислого калия.

6. Курительное изделие по п.4, в котором обертка содержит 0,6-2% лимоннокислого калия.

7. Курительное изделие по любому из пп.1-6, в котором изобразительный элемент включает по меньшей мере один графический знак или часть его или по меньшей мере одну букву или ее часть.

8. Курительное изделие по п.7, в котором обертка имеет внешнюю часть, обращенную в обратную сторону от стержня курительного материала, и внутреннюю часть, обращенную к стержню курительного материала, и изобразительный элемент нанесен на внутреннюю и/или внешнюю часть обертки.

9. Способ изготовления курительного изделия, в котором заключают стержень курительного материала в обертку и, по меньшей мере, на одном из этапов, перед или после заключения стержня курительного материала в обертку, снабжают обертку термоустойчивым материалом, представляющим изобразительный элемент, так что после завершения горения снабженной термоустойчивым материалом обертки изобразительный элемент видим пользователю.

10. Способ по п. 9, в котором на этапе снабжения обертки изобразительным элементом используют печать или напыление.

11. Способ по п.10, в котором на этапе снабжения обертки изобразительным элементом осуществляют нанесение на обертку суспензии, раствора или пастообразной массы термоустойчивого материала.

12. Способ по любому из п.п. 9-11, в котором после этапа снабжения обертки изобразительным элементом осуществляют сушку обертки».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 02.11.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение ввиду того, что заявленные изобретения по независимым пунктам 1 и 9 формулы не являются изобретениями в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, поскольку все признаки, отличающие заявленные предложения от ближайшего аналога являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не могут быть признаны изобретениями, т.е. не являются техническими решениями задачи и направлены на достижение результата, не носящего технический характер.

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патентный документ US № 5284166, опубл. 08.02.1994 (далее - [1]);
- заявка US № 2004134631, опубл. 15.07.2004(далее - [2]);
- патентный документ RU № 1836037, опубл. 23.08.1993 (далее - [3]);
- патентный документ RU № 2264765, опубл. 27.11.2005 (далее - [4]);
- патентный документ US № 4854332, опубл. 08.08.1989 (далее - [5]);
- авторское свидетельство SU № 1804312, опубл. 23.03.1993 (далее - [6]).

В решении Роспатента отмечено, что наиболее близкими аналогами решений по независимым пунктам 1 и 9 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, является устройство и способ по патентному документу [1]. При этом указано, что признаки, отличающие заявленные предложения от известных из данного документа устройства и способа не

носят технический характер.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что признаки зависимых пунктов заявленной формулы известны из источников информации [2] – [6], следовательно, введение признаков зависимых пунктов в независимые пункты не приведет к признанию заявленной группы изобретений патентоспособной.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил следующее:

- в патентном документе [1] не раскрыто курительное изделие, имеющее стержень курительного материала, заключенный в обертку, а информация, содержащаяся в данном документе, относится к способу изготовления коричневой сигаретной оберточной бумаги, окрашенной в достаточно темный ровный цвет, при этом курительное изделие только упоминается при описании уровня техники;

- как следует из описания к патентному документу [1], в нем решается задача избежания образования пепла ржавого цвета, образующегося при сжигании коричневой бумаги окрашенной с использованием оксида железа в больших концентрациях, необходимых для придания бумаге требуемого коричневого цвета;

- указанная в описании к патентному документу [1] задача решается путем добавления в жидкую бумажную массу нерастворимых в воде красителей (в частности, оксида железа) в небольших концентрациях, так, чтобы при сгорании пепел не приобрел бурого оттенка, и последующей пропиткой бумаги растворимыми в воде красителями для придания бумаге окончательного цвета;

- в патентном документе [1] не раскрыт признак «на обертку нанесен состав, содержащий термоустойчивый материал, так, что после завершения

горения обертки указанный состав видим пользователю»;

- в патентном документе [1] отсутствуют сведения о термоустойчивом материале;

- заявленное предложение обеспечивает получение при его использования технического результата, заключающегося в достижении возможности сохранения и визуальной различимости изобразительного элемента на обертке курительного изделия, как до его использования, так и после завершения горения, который достигается за счет использования «термоустойчивого материала и нанесения его таким образом, что обеспечивается сохранение изобразительного элемента и видимость его пользователю, как до, так и после завершения горения обертки, что является техническим конструктивным признаком, выраженным на уровне функционального обобщения, использование которого в формуле допускается действующим законодательством»;

- ни в одном из указанных в решении Роспатента источников информации не содержится сведений о признаках, относящихся к снабжению обертки изобразительным элементом, выполненным посредством нанесения на обертку состава, содержащего термоустойчивый материал, обеспечивающий представление изобразительного элемента, так, что после завершения горения обертки изобразительный элемент видим пользователю.

К возражению приложена уточненная формула.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (07.03.2008), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента

06.06.2003 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, решения, заключающиеся только в представлении информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5. Правил ИЗ проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1.Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5. настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации

указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штампы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведённой выше формуле, характеризующей группу изобретений, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся оценки возможности предоставления заявленным в независимых пунктах 1 и 9 формулы предложениям охраны в качестве изобретений показал следующее.

В независимом пункте 1 приведенной выше формулы заявлено

курительное изделие, имеющее стержень из курительного материала, заключенный в обертку, при этом на обертку нанесен изобразительный элемент из термоустойчивого материала, который обеспечивает после завершения сгорания обертки сохранение данного элемента (на пепле).

Из патентного документа [1] известен способ изготовления коричневой сигаретной обертки посредством добавления в бумажную массу нерастворимого в воде красителя, такого, как оксид железа. При этом в патентном документе [1] описана оберточная бумага для сигарет, т.е. изделий, которые изначально характеризуются наличием стержня из курительного материала, заключенного в обертку. Таким образом, курительное изделие, имеющее стержень из курительного материала, заключенного в обертку, известно из патентного документа [1]. Кроме того, из данного документа известно снабжение обертки курительного изделия оксидом железа, который является термоустойчивым материалом.

Однако, в патентном документе [1] отсутствуют сведения о снабжении обертки «термоустойчивым материалом, обеспечивающим представление изобразительного элемента так, что после завершения горения снабженной термоустойчивым материалом обертки изобразительный элемент виден пользователю». Действительно, следует согласиться с заявителем, что данный признак является техническим, выраженным на функциональном уровне.

При этом следует подчеркнуть, что в патентном документе [1] окись железа добавляют в бумажную массу для придания коричневого цвета оберточной бумаге, причем добавляют в таком количестве, чтобы избежать окрашивания пепла, а не для снабжения бумаги изобразительным элементом, который после сгорания оберточной бумаги остается на пепле (как следует из описания к заявке).

При этом технический результат заявленного предложения заключается в возможности сохранения внешнего вида нанесенных на

оберточную бумагу элементов на остатках пепла после сгорания оберточной бумаги сигареты, и данный результат может быть признан техническим.

Вместе с тем, можно согласиться, что признак, характеризующий элемент как конкретный изобразительный элемент не носит технический характер, а сам характер изображения направлен на предоставление информации.

Однако, как показано выше в настоящем заключении, в патентном документе [1] отсутствуют сведения о снабжении обертки «термоустойчивым материалом, обеспечивающим представление изобразительного элемента так, что после завершения горения снабженной термоустойчивым материалом обертки изобразительный элемент виден пользователю», при этом данный признак является техническим и направлен на достижение результата, который может быть признан техническим.

В независим пункте 9 формулы заявлен способ изготовления курительного изделия, при котором заключают стержень курительного изделия в обертку, при этом на одном из этапов, перед или после заключения стержня курительного материала в обертку, снабжают обертку термоустойчивым материалом, представляющим изобразительный элемент так, что после завершения горения снабженной термоустойчивым материалом обертки изобразительный элемент виден пользователю.

В патентном документе [1] содержатся сведения о способе изготовления оберточной бумаги коричневого цвета для сигарет, т.е. изделий, способ изготовления которых изначально характеризуются заключением стержня из курительного материала в обертку. Способ по патентному документу [1] включает снабжение обертки при ее изготовлении окисью железа, которая является термоустойчивым материалом, и после сгорания обертки остается в пепле, и в зависимости от добавленного количества окиси железа в бумажную массу может

окрашивать петел в бурый цвет.

Однако, в патентном документе [1] отсутствуют сведения:

- о снабжении обертки перед или после заключения стержня курительного изделия в данную обертку изобразительным элементом из термоустойчивого материала;

- о снабжении обертки «термоустойчивым материалом, представляющим изобразительный элемент так, что после завершения горения обертки изобразительный элемент виден пользователю».

Вместе с тем, данные признаки носят технический характер и направлены на достижение результата, который может быть признан техническим (как показано выше в настоящем заключении).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Однако, при этом заявленная группа изобретений не удовлетворяет условию патентоспособности «промышленная применимость» в связи с нижеследующим.

Прежде всего, следует отметить, что все признаки заявленных устройства и способа охарактеризованы в формуле, характеризующей данную группу изобретений, в самом общем виде, а сами решения носят характер идеи.

Так в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующих группу изобретений, содержатся признаки, выраженные на функциональном уровне: «обертка», «термоустойчивый материал, обеспечивающий представление изобразительного элемента так, что после завершения горения снабженной термоустойчивым материалом обертки изобразительный элемент видим пользователю».

При этом, как следует из описания к заявленным предложениям,

возможность сохранения нанесенного на оберточную бумагу изобразительного элемента на пепле после ее сгорания определяется многими факторами, а именно: качественным и количественным составом термоустойчивого материала изобразительного элемента, нанесенным количеством данного материала, а также свойствами используемой оберточной бумаги, способами ее предварительной обработки и т. д.

Согласно описанию заявки изобразительный элемент выполняют из такого термоустойчивого материала, который обеспечивает сохранение именно нанесенного на обертку изображения на пепле после сгорания оберточной бумаги. При этом не любой термоустойчивый материал и его количество позволяет не только сохранить нанесенный на оберточную бумагу изобразительный элемент после ее сгорания, но и снабдить оберточную бумагу данным элементом.

В примере 1 содержатся сведения о нанесении на оберточную бумагу суспензии на основе желтого оксида железа, в примерах 2 и 3 - на основе черного железистоокисного пигмента, в примере 4 – на основе красного железистоокисного пигмента. При этом в указанных примерах не раскрыты качественные и количественные составы термоустойчивых материалов на основе оксидов железа, из которых выполнены изобразительные элементы. Вместе с тем, существенным для обеспечения выполнения и сохранения изобразительного элемента на пепле после сгорания оберточной бумаги являются именно конкретные составы термоустойчивого материала, количество нанесенного материала, свойства обертки, а также соотношении свойств термоустойчивого материала и обертки, а не просто наличие в составе обертки термоустойчивых окислов железа. При этом, анные сведения, позволяющие получить материальный эквивалент заявленного курительного изделия отсутствуют в описании к заявке.

Кроме того, целесообразно отметить, что в патентном документе [1] содержатся сведения о том, что небольшое количество окислов железа введенное в бумажную массу для получения коричневой оберточной бумаги, после ее сгорания не окрашивают пепел в соответствующий цвет, т.е. согласно данным сведениям просто снабжение обертки окислами железа не обеспечивает сохранение изобразительного элемента, которым снабжена обертка после ее сгорания.

Таким образом, в первичных материалах заявки не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле заявленного предложения.

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что заявленная группа изобретений не может быть признанной соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

К возражению заявитель приложил уточненную формулу. Уточнения касаются внесения признака, характеризующего выполнение изобразительного элемента посредством нанесения на обертку одного или нескольких слоев состава, содержащего термоустойчивый материал.

Однако, внесенные изменения не устраняют приведенные выше в настоящем заключении причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2013, отменить решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.11.2012,
отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по
вновь выявленным обстоятельствам.**