

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2008 года (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 12.04.2016 от Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.10.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012131055/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Листовые фильтрующие материалы с добавками», совокупность признаков которых изложена в независимых пунктах формулы изобретения, поступившей в Роспатент 03.08.2015, в следующей редакции:

«1. Фильтрующий элемент для использования в курительном изделии, содержащий фильтрующий материал, представляющий собой нетканый листовой или бумажный материал, и:

полиэтиленгликоль в количестве, достаточном для улучшения избирательного удаления полуметучих соединений из дыма, втягиваемого через фильтрующий элемент; и

ТЕС в количестве, достаточном для улучшения вкусовых характеристик дыма, втягиваемого через фильтрующий элемент; и (или)

триацетин в количестве, достаточном для улучшения вкусовых характеристик дыма, втягиваемого через фильтрующий элемент.

2. Фильтрующий элемент по п.1, в котором фильтрующий материал представляет собой сложенный складками или гофрированный бумажный или нетканый листовой материал, содержащий PVOH, PLA, PCL, PBS, PBAT, волокна крахмала и альгината кальция.

3. Фильтрующий элемент по п.1, в котором полиэтиленгликоль представляет собой высокомолекулярный полиэтиленгликоль, находящийся в твердом состоянии при комнатной температуре.

4. Фильтрующий элемент по п.1, в котором полиэтиленгликоль представляет собой PEG 1000.

5. Фильтрующий элемент по п.1, в котором полиэтиленгликоль включен в количестве до 30% от веса фильтрующего элемента.

6. Фильтрующий элемент по п.1, в котором триацетин и (или) ТЕС включен в количестве до 30% от веса фильтрующего элемента.

7. Фильтрующий элемент по п.6, в котором триацетин и (или) ТЕС включен в количестве до 20% от веса фильтрующего элемента.

8. Фильтрующий элемент по п.1, дополнительно содержащий по меньшей мере один поглощающий материал.

9. Фильтрующий элемент по п.1, дополнительно содержащий одну или более добавку, включающую табачные экстракты, глицерин, ароматизаторы, частицы углерода и углеволокно.

10. Фильтр, содержащий фильтрующий элемент по любому из предшествующих пунктов.

11. Курительное изделие, содержащее фильтрующий элемент по любому из п.п.1-9 и (или) фильтр по п.10, и стержень с наполнителем из курительного материала.

12. Курительное изделие по п.11, в котором наполнитель из курительного материала содержит табак.

13. Применение полиэтиленгликоля совместно с ТЕС и (или) триацетином для улучшения избирательного удаления полувolatile соединений фильтрующим элементом, содержащим нетканый листовой или бумажный фильтрующий материал, и для улучшения вкусовых характеристик дыма, всасываемого через фильтрующий элемент.

14. Применение по п.13, в котором дополнительно улучшается биоразлагаемость фильтрующего элемента, благодаря присутствию PEG и ТЕС и (или) триацетина.»

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение (каждый из независимых пунктов формулы изобретения) не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что заявленное изобретение, охарактеризованное независимыми пунктами формулы изобретения, не является новым, в связи с известностью совокупности существенных признаков каждого независимого пункта из патентного источника информации WO 2009037461 A2, опубликованного 29.03.2009 (далее – Д1).

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 данным решением.

В возражении указано, что в отличие от оспариваемого фильтрующего элемента, в Д1 не раскрыто ни комбинаций фильтрующего материала и добавок, как это заявлено в

пункте 1 формулы заявленного изобретения, ни признаков пункта 1, относящихся к эффективному количеству этих добавок.

Кроме того, заявитель отмечает, что публикация Д1 очевидно и однозначно не раскрывает использование бумаги или нетканого материала в качестве фильтрующего материала в комбинации с PEG и триацетином и/или ТЕС. В Д1 раскрыто только комбинирование пластификаторов с волокном ацетата целлюлозы, при этом целью пластификаторов является скрепление волокон. В Д1 бумага и нетканый материал не упоминаются в комбинации с пластификаторами, поскольку бумага и нетканый материал - неволокнистые материалы и не нуждаются в скреплении волокон.

Заявитель обращает внимание экспертизы на тот факт, что и в формуле изобретения публикации Д1 заявлено наличие одного из пластификаторов. В пункте 1 формулы заявлен ТЕС, пункте 3 формулы заявлен триацетин, и в пункте 8 формулы указано: "триацетин, TEGDA или полиэтиленгликоль". Ни в одном из пунктов формулы изобретения публикации Д1 не заявлена комбинация пластификаторов, как это заявляется в пункте 1 формулы заявленного изобретения.

Также заявитель делает вывод о том, что объекты заявленной группы изобретений по другим независимым пунктам формулы включают признаки пункта 1 формулы, не раскрытые в Д1, а значит также, как и объект по независимому пункту 1 формулы, соответствуют условию патентоспособности «новизна».

Дополнительно заявитель приводит доводы о соответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (30.06.2011) и перевода её на национальную фазу (23.07.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1386 Кодекса по заявке на изобретение проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия 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. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

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, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной группы изобретений условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как правильно указывает заявитель, в Д1 не раскрыто комбинаций фильтрующего материала (нетканый листовой или бумажный материал) и добавок (полиэтиленгликоль и триэтилцитрат и/или триацетин), как это заявлено в пункте 1 формулы предложенного изобретения.

Также в Д1 не раскрыто признаков, относящихся к эффективному количеству вышеуказанных добавок, раскрытому в пункте 1 формулы предложенного изобретения.

В связи с тем, что объекты заявленной группы изобретений по независимым пунктам 10 и 11 формулы включают все признаки пункта 1 формулы, можно констатировать, что в Д1 не раскрыты все признаки, содержащиеся в пунктах 10 и 11 формулы, а именно признаки, касающиеся комбинаций фильтрующего материала (нетканый листовой или бумажный материал) и добавок (полиэтиленгликоль и триэтилцитрат и/или триацетин), а также признаки, относящихся к эффективному количеству указанных добавок.

В отношении независимого пункта 13 формулы можно отметить, что из Д1 не следует, что полиэтиленгликоль может использоваться с триэтилцитратом и (или) с триацетином для изготовления фильтра из нетканого листового материала или бумаги с улучшенным избирательным удалением полуволучих соединений и с улучшенными вкусовыми характеристиками.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что предложенная группа изобретений не является новой, поскольку из уровня техники не известно устройство, раскрывающее все признаки, приведенные в каждом из независимых пунктов формулы изобретения (пункты 1, 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Чтобы подчеркнуть отличие заявленной группы изобретений от известного уровня техники заявитель привел необходимые сведения и пояснил, что задачей заявленного изобретения является обеспечение прочного фильтрующего элемента/курительного изделия, имеющего выход дыма с вкусовыми характеристиками, схожими при использовании обычных фильтров из ацетата целлюлозы и при этом более подверженного разложению по сравнению с фильтрующими элементами, содержащими обычный фильтрующий материал из ацетата целлюлозы.

Решение этой задачи достигается посредством комбинации бумажного фильтра, высокомолекулярного полиэтиленгликоля и одной или обоих добавок триацетина и триэтилцитрата. Использование бумажного фильтра улучшает его биоразлагаемость и снимает ограничения на количество добавок, вводимых в фильтр, по сравнению с обычными фильтрующими материалами из ацетата целлюлозы. Использование полиэтиленгликоля улучшает избирательное удаление полуволучих соединений из дыма. Использование триэтилцитрата и триацетина улучшает органолептические характеристики дыма, обеспечивая возможность использования бумажного фильтра, который в другом случае был бы малоприспособлен для решения указанной задачи и широкого потребления.

В заявке также раскрываются дополнительные преимущества от использования именно высокомолекулярного полиэтиленгликоля. Его добавление, по сравнению с

жидкими добавками, не нарушает структурную целостность бумажного фильтрующего материала и позволяет включать большее количество добавок триэтилцитрата и триацетина. Более того, использование высокомолекулярного полиэтиленгликоля увеличивает структурную целостность и жесткость, позволяя использовать меньшее количество фильтрующего материала для обеспечения требуемой жесткости фильтра, и тем самым давая больше возможностей для регулирования/обеспечения желаемого перепада давления. В результате, обеспечиваются дополнительные возможности для приближения характеристик бумажного фильтра к обычным фильтрам из ацетата целлюлозы.

Всё вышесказанное позволяет посредством меньшего количества материала обеспечить более жесткий фильтрующий материал с желаемым перепадом давления, что является неожиданным для специалистов результатом.

Заявитель представил 12.04.2016 скорректированную формулу полезной модели.

Данная формула не изменяет сущность заявленной группы изобретений и принята коллегией к рассмотрению.

По результатам проведенного поиска 13.09.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым группа изобретений по уточненной заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме уточненной формулы от 12.04.2016, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2016, отменить решение Роспатента от 01.10.2015 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной в возражении.

(21) 2012131055/12

(51)МПК

A24D 3/14 (2006.01)

(57)

1. Фильтрующий элемент для использования в курительном изделии, содержащий фильтрующий материал, представляющий собой бумажный материал, и

высокомолекулярный полиэтиленгликоль, имеющий твердое состояние при комнатной температуре, в количестве, достаточном для улучшения избирательного удаления полуметучих соединений из дыма, втягиваемого через фильтрующий элемент, и один или оба из:

триэтилцитрат в количестве, достаточном для улучшения вкусовых характеристик дыма, втягиваемого через фильтрующий элемент; и

триацетин в количестве, достаточном для улучшения вкусовых характеристик дыма, втягиваемого через фильтрующий элемент.

2. Фильтрующий элемент по п. 1, в котором фильтрующий материал представляет собой сложенную складками или гофрированную бумагу.

3. Фильтрующий элемент по п. 1, в котором полиэтиленгликоль представляет собой PEG 1000.

4. Фильтрующий элемент по п. 1, в котором полиэтиленгликоль включен в количестве до 30% от веса фильтрующего элемента.

5. Фильтрующий элемент по п. 1, в котором триацетин и (или) триэтилцитрат включен в количестве до 30% от веса фильтрующего элемента.

6. Фильтрующий элемент по п. 5, в котором триацетин и (или) триэтилцитрат включен в количестве до 20% от веса фильтрующего элемента.

7. Фильтрующий элемент по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере один поглощающий материал.

8. Фильтрующий элемент по п. 1, дополнительно содержащий одну или более добавок, включающих табачные экстракты, глицерин, ароматизаторы, частицы углерода и углеволокно.

9. Фильтр, содержащий фильтрующий элемент по любому из предшествующих пунктов.

10. Курительное изделие, содержащее фильтрующий элемент по любому из п.п. 1-8 и (или) фильтр по п. 9, и стержень с наполнителем из курительного материала.

11. Курительное изделие по п. 10, в котором наполнитель из курительного материала содержит табак.

12. Применение высокомолекулярного полиэтиленгликоля, имеющего твердое состояние при комнатной температуре, совместно с одним или обоими из триэтилцитрата и триацетина, для улучшения избирательного удаления полувolatile соединений фильтрующим элементом, содержащим бумажный фильтрующий материал, и для улучшения вкусовых характеристик дыма, всасываемого через фильтрующий элемент.

13. Применение по п. 12, в котором дополнительно улучшается биоразложимость фильтрующего элемента, благодаря присутствию PEG и одного или обоих из триэтилцитрата и триацетина.

14. Применение по п. 12, в котором полиэтиленгликоль представляет собой PEG 1000.

WO 2009037461 A2, 29.03.2009;

CN 201312555 Y, 23.09.2007;

EP 2025251 A1, 18.02.2009;

WO 2009098462 A1, 13.08.2009.