

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «СИНОРУСС» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 13.09.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2415618, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2415618 на группу изобретений «Курительное устройство с ломкой капсулой, ломкая капсула и способ ее изготовления» выдан по заявке № 2008102112 с приоритетами от 21.06.2005 и 05.08.2005 на имя иностранной компании В. МАН ФИС, Франция (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Курительное устройство, содержащее приемную емкость, вмещающую или способную вместить горючие продукты, преимущественно табак, соединенный с приемной емкостью фильтрующий элемент, в котором имеется, по меньшей мере, одна ломкая капсула, содержащая сердцевину и оболочку и имеющая начальную прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5

Н, причем после проведения курительного теста капсула сохраняет прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н, а перед разрушением величина ее деформации менее двух третей от ее диаметра, при этом оболочка содержит, по меньшей мере, один гидроколлоид в виде геллановой камеди, агара, альгинатов, каррагенанов, пектинов, гуммиарабика, камеди Гатти, пуллулана, маннановой камеди или модифицированного крахмала, взятого по одному или в смеси, или в комбинации с желатином, причем количество гидроколлоида в оболочке составляет от 1,5 до 95 вес.%, преимущественно от 4 до 75 вес.% и еще более предпочтительно от 20 до 50 вес.% от общего веса оболочки.

2. Курительное устройство по п.1, в котором ломкая капсула имеет, по существу, сферическую форму и выполнена бесшовной.

3. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором прочности на раздавливание составляют соответственно от 7,84 до 11,76 Н.

4. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором деформация ломкой капсулы перед разрушением после проведения курительного теста составляет менее 2 мм, преимущественно менее 1 мм.

5. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором капсула выполнена с возможностью производить воспринимаемый на слух щелчок при своем разрушении.

6. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором толщина капсулы составляет от 10 до 500 мкм, преимущественно от 30 до 150 мкм и более предпочтительно 50-80 мкм.

7. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором внешний диаметр капсулы составляет от 2 до 8 мм, преимущественно от 3 до 5 мм и более предпочтительно от 3,5 до 4,5 мм.

8. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором отношение диаметра капсулы к толщине оболочки составляет от 10 до 100.

9. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором сердцевина ломкой капсулы включает в себя душистые и ароматические

вещества, диспергированные или растворенные в липофильном растворителе, преимущественно в триглицеридном растворителе со средней длиной цепи.

10. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором оболочка содержит только один гидроколлоид в виде геллана.

11. Курительное устройство по любому из пп.1 или 2, в котором оболочка покрыта, по меньшей мере, одним внешним влагозащитным слоем.

12. Курительное устройство по п.11, в котором оболочка содержит, по меньшей мере, один гидроколлоид в виде желатина в комбинации с, по меньшей мере, одним гидроколлоидом в виде геллановой камеди, агара, каррагенанов, пуллулана или модифицированного крахмала в смеси.

13. Курительное устройство по п.11, в котором влагозащитный слой содержит, по меньшей мере, одно гидрофобное вещество, пригодное для кондитерских или фармацевтических продуктов, преимущественно воски, в частности карнаубский воск, канделильский воск или пчелиный воск, шеллак, этилцеллюлозу, гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, латексную композицию, поливиниловый спирт или их комбинацию.

14. Курительное устройство по п.11, в котором гидрофобным веществом является пленкообразующее желирующее вещество, преимущественно геллановая камедь.

15. Ломкая капсула для введения ее в курительное устройство, содержащая сердцевину и оболочку и имеющая начальную прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н, причем после проведения курительного теста капсула сохраняет прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н, а перед разрушением величина ее деформации менее двух третей от ее диаметра, при этом оболочка содержит, по меньшей мере, один гидроколлоид в виде геллановой камеди, агара, альгинатов, каррагенанов, пектинов, гуммиарабика, камеди Гатти, пуллулана, маннановой камеди или модифицированного крахмала, взятого по одному или в смеси, или в

комбинации с желатином, причем количество гидроколлоида в оболочке составляет от 1,5 до 95 вес.%, преимущественно от 4 до 75 вес.% и еще более предпочтительно от 20 до 50 вес.% от общего веса оболочки.

16. Ломкая капсула по п.15, которая выполнена бесшовной.

17. Ломкая капсула по п.15, в которой гидроколлоид представляет собой геллан.

18. Ломкая капсула по п.15, содержащая сердцевину и оболочку, покрытую, по меньшей мере, одним внешним влагозащитным слоем.

19. Ломкая капсула по п.15, в которой оболочка содержит желатин в комбинации с, по меньшей мере, одним гидроколлоидом в виде геллановой камеди, агара, каррагенана и модифицированного крахмала или их смеси, причем указанная оболочка покрыта, по меньшей мере, одним внешним влагозащитным слоем.

20. Ломкая капсула по п.19, в которой влагозащитный слой содержит, по меньшей мере, одно гидрофобное вещество, пригодное для кондитерских или фармацевтических продуктов, преимущественно воски, в частности карнаубский воск, канделильский воск или пчелиный воск, шеллак, этилцеллюлозу или их комбинацию.

21. Ломкая капсула по п.20, в которой гидрофобным веществом является пленкообразующее желирующее вещество, преимущественно геллановая камедь.

22. Фильтр для курительного устройства, включающий в себя, по меньшей мере, одну ломкую капсулу по любому из пп.15-21.

23. Применение ломкой капсулы по любому из пп.15-21 в каком-либо курительном устройстве.

24. Способ изготовления ломких капсул по любому из пп.15-21, включающий совместную экструзию внешней гидрофильной жидкой фазы и внутренней липофильной жидкой фазы для образования капсул, имеющих сердцевину с внутренней липофильной фазой и оболочку с внешней гидрофильной фазой; отверждение и/или загустевание поверхности оболочки

путем выдерживания капсул в холодных условиях; заключительную промывку полученной таким образом капсулы органическим растворителем; сушку капсул и дополнительное покрытие полученных капсул, по меньшей мере, одним влагозащитным слоем.

25. Способ по п.24, в котором после операции совместной экструзии капсулы центрифугируют после или до стадии отверждения.

26. Способ по любому из пп.24 или 25, дополнительно включающий погружение капсул в органический растворитель или эмульсию, содержащую отверждающее вещество.

27. Способ по п.26, в котором отверждающее вещество представляет собой раствор, содержащий двухвалентные ионы, преимущественно ионы кальция».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены копии следующих материалов:

- распечатки страниц из сети Интернет, содержащих словарно-справочные сведения (далее - [1]);

- патентный документ US 20040261807 A1, дата публикации 30.12.2004 (далее - [2]);

- патентный документ EP 1474115 B1, дата публикации заявки 10.11.2004 (далее - [3]);

- патентный документ US 5614217 A, дата публикации 25.03.1997 (далее - [4]);

- патентный документ EP 0513603 A1, дата публикации 19.11.1992 (далее - [5]).

В отношении несоответствия решений по независимым пунктам 1 и 15 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту,

условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отмечает, что наиболее близким аналогом указанным техническим решениям являются решения, известные из патентного документа [2], характеризующие курительное устройство и ломкую капсулу для введения ее в курительное устройство.

Как указано в возражении, решения по независимым пунктам 1 и 15 формулы изобретения оспариваемого патента отличаются от известного способа рядом признаков.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанные отличительные признаки раскрыты и явным образом следуют из источников информации, приведенных в возражении, а также в указанных источниках информации раскрыто влияние указанных признаков на приведенный в оспариваемом патенте технический результат.

В корреспонденции от 18.11.2023 был представлен скриншот страницы из сети Интернет с сайта youtube.com, содержащий сведения о видеоролике «Литье и обкатка дроби в домашних условиях» (далее - [1.1]).

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 28.12.2023 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве приведена справочная информация о заявленной группе изобретений и дана историческая справка об изготовлении и использовании подобных систем для курения с разрушаемыми капсулами для ароматизации, а также описаны проблемы, которые возникали при использовании таких систем, решаемые настоящим изобретением.

Также в отзыве патентообладатель просит принять к рассмотрению измененную формулу изобретения, в которой в независимые пункты 1 и 15 введены признаки зависимых пунктов 2, 5, 6, 7 и 16.

Как указано в отзыве, авторы изобретения, описанного в оспариваемом патенте, выявили проблему, которую никогда не учитывали в известном уровне техники до самой ранней даты приоритета оспариваемой группы изобретений,

при этом указанная проблема связана с размягчением желатиновых капсул во время курения.

Также в отзыве приведен сравнительный анализ признаков оспариваемой группы изобретений, указанных в уточненной формуле изобретения, и признаков решений, приведенных в возражении.

Так, по мнению патентообладателя, представленный с возражением патентный документ [2] не мотивирует специалиста на решение проблемы, возникающей при использовании желатиновых капсул и с учетом сведений, содержащихся в патентном документе [2], специалист в данной области не будет заинтересован в какой-либо модификации состава капсул.

При этом в отзыве указано, что решение по патентному документу [2] отличается от решений, охарактеризованных в уточненной формуле изобретения, рядом признаков, которые не раскрыты и не следуют явным образом из патентных документов [3]-[5], а также указано, что в данных источниках информации не раскрыто влияние отличительных признаков на технический результат, приведенный в описании оспариваемой группы изобретений.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что путем комбинации решений по патентным документам [2]-[5] специалист в данной области техники не может получить изделия (курительное устройство и капсулу), охарактеризованные в независимых пунктах 1 и 11 измененной формулы изобретения, в связи с чем эти изобретения соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также отмечено, что независимые пункты 17-19 измененной формулы изобретения зависят от независимого пункта 11 формулы, поэтому охарактеризованные в них изобретения также соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом следует отметить, что в отзыве отсутствуют доводы о патентоспособности изобретений, охарактеризованных в формуле изобретения оспариваемого патента, а доводы отзыва касаются только измененной формулы.

Также в отзыве было указано на имеющиеся у патентообладателя дополнительные экспериментальные данные (приложение А), демонстрирующие, что гидроколлоиды, указанные в независимых пунктах 1 и 11 измененной формулы изобретения (геллановая камедь, альгинаты, каррагинан или пуллулан), в различных соотношениях действительно приводят к получению оболочки капсулы, имеющей физические параметры и свойства, указанные в пункте 1 формулы изобретения (далее - [6]), которые не были представлены с отзывом.

Вместе с тем с отзывом были представлены копии следующих документов:

- страницы 1-5, 34, 44, 72, 73 документа «Tobacco, Cigarettes and Cigarette Smoke. An Overview», Otmar Geiss, Dimitrios Kotzias, 2007 г. (далее - [7]);
- патентный документ EP 0649607 A2, дата публикации 26.04.1995 (далее - [8]);
- патентный документ US 3390686, дата публикации 02.07.1968 (далее - [9]);
- патентный документ US 3602231, дата публикации 31.08.1971 (далее - [10]);
- патентный документ US 3943940, дата публикации 16.03.1976 (далее - [11]);
- патентный документ US 4889144, дата публикации 26.12.1989 (далее - [12]);
- патентный документ US 5186185, дата публикации 16.02.1993 (далее - [13]);
- патентный документ US 6193999, дата публикации 27.02.2001 (далее - [14]);
- патентный документ US 7226613, дата публикации 05.06.2007 (далее - [15]);
- патентный документ US 2005070409, дата публикации 31.03.2005 (далее - [16]);
- документ «WE CAP THE FLAVOURS» (далее - [17]);

- патентный документ WO 03009711 A1, дата публикации 06.02.2003 (далее - [18]);

- патентный документ WO 2005000044 A1, дата публикации 06.01.2005 (далее - [19]).

На заседании коллегии, состоявшемся 15.01.2024, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие очередную редакцию уточненной формулы изобретения, распечатку материалов [6], содержащих дополнительные экспериментальные данные, а также переводы релевантных частей документов [7], [9], [14], [15], [18].

В корреспонденции от 06.02.2024 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие переводы релевантных частей документов [6]-[16], [18], [19], заверенные переводчиком.

В ответ на отзыв в корреспонденции от 07.02.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несоответствии группы изобретений по уточненной формуле изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов в дополнительных материалах приведена таблица 1, содержащая сравнительный анализ признаков оспариваемого решения по независимому пункту 1 уточненной формулы и признаков, раскрытых в патентных документах [2]-[4], а также доводы технического характера.

Кроме того, в дополнительных материалах сделан вывод о несоответствии изобретений по независимым пунктам 11 и 19 уточненной формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» и приведены соответствующие доводы.

Также в дополнительных материалах отмечено, что формула изобретения оспариваемого патента содержит признак, который отсутствовал в международной заявке № PCT IB 2006/002818, на основании которой был выдан оспариваемый патент.

Так, указано, что согласно независимому пункту 1 формулы изобретения капсула имеет начальную прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н (Ньютон), при этом в заявке № РСТ ИВ 2006/002818 обозначены иные значения предела прочности, выраженные в «кр» (Килопаскаль), не соответствующие тем, что указаны в формуле изобретения оспариваемого патента.

Вместе с дополнительными материалами были представлены копии следующих документов:

- международная заявка WO 2007010407 A2, дата публикации 25.01.2007, являющаяся публикацией заявки № РСТ ИВ 2006/002818 (далее - [20]).

- распечатки страниц из сети Интернет, содержащих словарно-справочные сведения (далее - [21]).

В корреспонденции от 13.02.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2024, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие очередную редакцию уточненной формулы изобретения. Также на данном заседании коллегии от патентообладателя поступило ходатайство с просьбой не рассматривать документ [17], содержащийся в корреспонденции от 28.12.2023.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.03.2024, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие распечатку с. 15, 64 словаря-справочника Деньгуб В.М, Смирнов В.Г. «Единицы величин», М., Издательство стандартов, 1990 г. (далее - [22]).

В корреспонденции от 22.03.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», которые по существу повторяют доводы, изложенные им ранее.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.03.2024, от патентообладателя поступили дополнительные материалы в виде таблицы, содержащей сравнительный анализ решений по оспариваемому патенту и решений, приведенных лицом, подавшим возражение.

В корреспонденциях от 13.05.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. приложение №2 к протоколу заседания коллегии от 21.05.2024).

Вместе с дополнительными материалами были представлены копии следующих документов:

- распечатка страницы из сети Интернет, содержащая сведения о свойствах и применении альгинатов на 1 л. (далее - [23]).

- отчет о научно-теоретических исследованиях по теме: «Влияние химических и физических условий дымовой среды, получаемой от курения табака в сигарете на физико-химические характеристики химических соединений, описанных как материал для производства капсулы по патенту РФ № 2415618», ООО «Научное инновационное предприятие «Дельта-Г», г. Псков, 2024 г. (далее - [24]).

Также в дополнительных материалах процитирован ряд источников информации, которые не были представлены на обозрение коллегии.

При этом в дополнительных материалах указано, что в формуле изобретения оспариваемого патента предложено использовать гидроколлоиды в виде геллановой камеди, альгинатов, каррагенанов или пуллулана, взятых по одному, или в смеси, или в комбинации с желатином. Как отмечает лицо, подавшее возражение, указанные органические вещества относятся к классу соединений - гидроколлоиды, которые, как класс веществ, имеют чрезвычайно обширный разброс характеристик. Также отмечено, что согласно описанию оспариваемой группы изобретений в составе как оболочки капсулы, так и в составе ее сердцевины, используются вещества, которые не заявлены в формуле изобретения и которые могут оказывать влияние на заявленный технический результат.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на отчет [24], который, по сути, содержит выводы о несоответствии группы изобретений по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Так, с учетом выводов, сделанных в данном отчете, и доводов лица, подавшего возражение, в дополнительных материалах сделаны следующие выводы:

- на дату приоритета изобретений в документации к изобретению были представлены сведения только о двух успешных примерах, не содержащих полный комплекс сведений о соответствии всем заявленным механическим характеристикам, а именно: начальная прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н; сохранение прочности на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н после проведения курительного теста; перед разрушением величина ее деформации менее двух третей от ее диаметра;

- в документации к изобретениям не приведены свойства веществ и соединений, заявленных как гидроколлоиды, не раскрыта возможность реализации изобретения;

- в материалах возражения представлены доказательства того, что физико-химические условия, в которых предполагается использование изобретения, не позволяют говорить о сохранении устройством своих реологических свойств.

Указанные обстоятельства, по мнению лица, подавшего возражение, не позволяют сделать вывод о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В корреспонденциях от 15.05.2024 и 16.05.2024 от лица, подавшего возражение, повторно поступили материалы, содержащие переводы патентных документов [2]-[5], заверенные переводчиком.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2024, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с выводами лица, подавшего возражение.

Вместе с дополнительными материалами были представлены копии следующих документов:

- приложения А и Б, содержащие таблицы с дополнительными примерами осуществления группы изобретений по оспариваемому патенту (далее - [25]);

- заявление сотрудника компании патентообладателя Селии Ге Руссе от 12.07.2024 (далее - [26]);

- заявление соавтора оспариваемого изобретения Жана-Мишеля Аннетеля от 16.07.2024 (далее - [27]);

- иностранная публикация Питера А. Уильямса и Глина О. Филлипса «Камедь и стабилизаторы для пищевой промышленности», Ар-Эс-Си Пабблишинг (Издательство Королевского химического общества), материалы 13-й конференции «Камедь и стабилизаторы для пищевой промышленности», состоявшейся 20-24 июля 2005 г. в институте северо-восточного Уэльса, Великобритания (далее - [28]).

Как указывает патентообладатель, дополнительные примеры [25] и заявление [26] представлены в качестве доказательства того, что, по крайней мере, один из рассматриваемых гидроколлоидов (имеющихся в оболочке в конечных значениях заявленного диапазона) может образовывать ломкую капсулу, имеющую сердцевину и оболочку, которая соответствует требуемой прочности на раздавливание (до и после проведения курительного теста) и характеристикам деформации (расстояния до разрушения).

Также отмечено, что геллановая камедь, агар, альгинаты, каррагенаны, пектины, гуммиарабик, камедь Гатти, пуллулан, маннановая камедь или модифицированный крахмал являются не просто гидроколлоидами, а в более конкретном смысле каждое из этих органических веществ относится к гидроколлоидам полисахаридной природы, способным образовывать гель с лучшей термостабильностью по сравнению с желатином.

По мнению патентообладателя, было бы нецелесообразно перечислять все возможные характеристики или параметры признака формулы изобретения, чтобы любое лицо (например, лицо, не имеющее навыков или образования в конкретной области техники, к которой относится изобретение) могло осуществить на практике и использовать изобретение. Обязанность заявителя

состоит в раскрытии достаточного количества сведений, чтобы дать возможность специалисту в данной конкретной области техники осуществить на практике и использовать изобретение. Гидроколлоиды, указанные в независимых пунктах формулы изобретения оспариваемого патента, известны специалистам в области инкапсуляции, в частности, специалистам в области инкапсуляции ароматизаторов, однако на момент создания изобретения не было известно, что указанные гидроколлоиды могут придавать достаточную твёрдость (прочность на раздавливание и стойкость к деформации) оболочкам капсул таким образом, что, когда указанные улучшенные капсулы подвергаются воздействию сигаретного дыма, капсулы сохраняют свои желаемые текстурные характеристики, в частности, свои прочность на раздавливание и деформационные свойства.

Таким образом, по мнению патентообладателя, приведенных данных в совокупности с ранее представленными дополнительными примерами и примерами и сведениями, раскрытыми в описании оспариваемой группы изобретений, достаточно для того, чтобы убедиться в том, что заявленные капсулы промышленно применимы и обеспечивают заявленный технический результат.

Также в дополнительных материалах приведены доводы о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», которые по существу повторяют доводы, изложенные патентообладателем ранее.

На том же заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы, изложенные им в корреспонденции от 13.05.2024, при этом в представленных материалах было исключено указание на источники информации, которые были упомянуты в корреспонденции от 13.05.2024 и не были представлены лицом, подавшим возражение.

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

С учетом даты подачи (21.06.2006) международной заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности оспариваемой группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Патентный закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом, и в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с пунктом 3.2.4.5 Правил в разделе «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие изобретения». При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.1 Правил при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании

или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета более раннего, чем дата подачи, - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые 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 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил, если установлено, что 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 19.5.1 Правил в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил 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. Проверка соблюдения указанных условий включает: 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 установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.3 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности: на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений; на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены; на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала; на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними. Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и

новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.3 Правил известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Правил 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата

отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанное ходатайство может быть подано, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что в формуле изобретения оспариваемого патента содержатся признаки, не раскрытые в международной заявке РСТ/IB2006/002818, на основании которой был выдан оспариваемый патент, необходимо отметить следующее.

Согласно независимым пунктам 1 и 15 формулы изобретения оспариваемого патента капсула имеет начальную прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н (Ньютон). При этом в заявке [20], которая является публикацией международной заявки РСТ/IB2006/002818, действительно указаны другие значения предела прочности, а именно, от 0,5 до 2,5 кр.

Вместе с тем следует отметить, что указанная единица измерения «кр», приведенная в заявке [20], представляет собой единицу силы – килопонд (киллограмм-сила), равную 9,80665 Н (см. словарь [22]), а не килопаскаль, как это указывает лицо, подавшее возражение. При переводе указанных в заявке [20] значений (от 0,5 до 2,5 кр) в единицы измерения «Ньютон» получается интервал значений от 4,9 до 24,5 Ньютон, т.е. указанный в заявке [20] интервал значений

соответствует интервалу значений, приведенному в формуле изобретения оспариваемого патента (см. подпункт 3 пункта 20 Правил).

В этой связи доводы лица, подавшего возражение, о наличии в формуле изобретения оспариваемого патента признаков, не раскрытых в международной заявке РСТ/IB2006/002818, на основании которой был выдан оспариваемый патент, не могут служить основанием для признания оспариваемого патента недействительным (см. пункт 1 статьи 29 Патентного закона).

Анализ доводов, изложенных в возражении, а также доводов, изложенных в отзыве патентообладателя и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту указано назначение изобретений, а также раскрыты средства и методы, с помощью которых могут быть осуществлены изобретения в том виде, как они охарактеризованы в формуле изобретения.

Так, в абзаце 1 описания указано, что настоящее изобретение относится к курительному устройству, содержащему ломкую капсулу, в частности к курительному устройству с фильтром, включающим в себя такую капсулу. Также согласно описанию группы изобретений получаемая ломкая капсула обладает определенным набором свойств, в частности, после проведения курительного теста сохраняет свои прочностные характеристики.

В независимых пунктах 1, 15 формулы, а также в независимых пунктах 22-24, которые подчинены пункту 15, приведена конструкция курительного устройства и ломкой капсулы, предназначенной для введения в курительное устройство, характеризующаяся, в частности, наличием сердцевины и оболочки, указаны вещества, которые входят в состав оболочки (гидроколлоид в виде желлановой камеди, агара, альгинатов, каррагенанов, пектинов, гуммиарабика, камеди Гатти, пуллулана, маннановой камеди или модифицированного крахмала, взятого по одному или в смеси, или в комбинации с желатином), а также указано количественное содержание гидроколлоида в оболочке. В пункте

24 формулы, характеризующем способ изготовления ломких капсул, также приведена последовательность операций способа.

При этом указанные элементы конструкции курительного устройства и капсулы, операции и вещества раскрыты в описании оспариваемой группы изобретений и являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с указанной выше правовой базой (см. подпункт 2 пункта 19.5.1 Правил) при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения, при этом, 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, 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.

Тут следует отметить, что в независимых пунктах 1 и 15 формулы признак, касающийся использования определенных веществ в составе оболочки, выражен альтернативными понятиями и, следовательно, в соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил проверка соответствия изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» должна проводиться в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

При этом в описании изобретения к оспариваемому патенту приведены примеры осуществления изобретения (примеры 1-3). Вместе с тем анализ приведенных в описании примеров, которые отражены в таблицах 1-4, показал, что в этих примерах осуществления оспариваемых изобретений по сути показана

возможность изготовления только одного варианта оболочки капсулы по изобретению, составленной из комбинации геллановой камеди и желатина (капсулы 1004/Н11 и 1004/Н6). При этом количество геллановой камеди в этих примерах составляет 11,62 и 13,33%, соответственно.

Таким образом, в описании оспариваемой группы изобретений не приведены примеры осуществления при использовании гидроколлоида в виде геллановой камеди, агара, альгинатов, каррагенанов, пектинов, гуммиарабика, камеди Гатти, пуллулана, маннановой камеди или модифицированного крахмала, взятого по одному или в смеси, а также отсутствуют примеры осуществления изобретений при использовании всех указанных гидроколлоидов, кроме геллановой камеди, в комбинации с желатином, т.е. не соблюдены условия подпункта 2 пункта 19.5.1 Правил.

Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 3.2.4.5 Правил, на который имеется отсылка в пункте 19.5.1 Правил, указано, при использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность осуществления изобретения во всем этом интервале.

Как указано выше, количество геллановой камеди в имеющихся в описании примерах составляет 11,62 и 13,33%. Вместе с тем в пунктах 1 и 15 формулы изобретения оспариваемого патента предусмотрен диапазон значений содержания гидроколлоидов от 1,5 до 95 вес.%. При этом в описании оспариваемого патента не показана возможность осуществления группы изобретений во всем этом интервале, в частности, при содержании гидроколлоида в оболочке 1,5 или 95 вес.%.

Тут необходимо отметить, что для специалиста является очевидным, что все перечисленные в формуле изобретения вещества (гидроколлоиды и желатин) с химической точки зрения не являются идентичными веществами и обладают, соответственно, различными физико-химическими свойствами, обуславливающими различие в физико-механических свойствах капсул, полученных из них. Данное мнение подтверждено также мнением эксперта в

данной области, изложенным в отчете [24]. Также очевидно, что свойства капсулы будут существенно меняться в зависимости от количественного содержания тех или иных веществ, входящих в состав капсулы. Исходя из этого, приведенных в описании примеров для специалиста недостаточно для вывода о возможности осуществления группы изобретений с реализацией назначения (получение ломкой капсулы с определенным набором свойств) для всех альтернативных вариантов, приведенных в формуле изобретения.

Также следует отметить, что согласно пунктам 1 и 15 формулы изобретения оспариваемого патента для реализации указанного назначения достаточным является наличие в оболочке капсулы только одного или нескольких гидроколлоидов, необязательно в комбинации с желатином, при этом, как указано выше, количественное содержание гидроколлоида может меняться в широких пределах от 1,5 до 95 вес.%. Также в формуле изобретения предусмотрена возможность использования в составе оболочки капсулы только одного гидроколлоида в количестве, например, 1,5 вес.% в комбинации только с желатином (98,5 вес.%, соответственно) или любых других веществ вместо желатина, не являющихся гидроколлоидом.

С учетом известности того, что различные вещества имеют различные физико-механические свойства, нельзя сделать однозначный вывод о том, что совокупность качественных и количественных признаков, характеризующих состав оболочки капсулы и указанных в формуле изобретения оспариваемого патента, является достаточной для получения именно ломкой капсулы, обладающей определенным набором физико-механических свойств, для введения ее в курительное устройство для всех предусмотренных формулой вариантов осуществления изобретения, т.е. является достаточной для реализации назначения изобретения.

Также следует отметить, что в примерах осуществления группы изобретений, приведенных в описании оспариваемого патента, составы капсул по изобретению 1004/Н11 и 1004/Н6, помимо гидроколлоида и желатина содержат большое количество вспомогательных компонентов, которые не

отражены в формуле изобретения и, соответственно, их использование не предполагается в формуле. При этом количество указанных вспомогательных компонентов превышает суммарное количество гидроколлоида и желатина.

Отсюда следует, что приведенные в описании оспариваемого патента примеры иллюстрируют по сути лишь один частный вариант изобретения, однако в описании не содержатся примеры, на основании которых можно было бы сделать вывод о возможности осуществления изобретений с реализацией назначения для всех вариантов, предусмотренных в формуле изобретения.

Также следует отметить, что капсулы по изобретению (1004/Н11 и 1004/Н6) и капсулы из желатина (сравнительные примеры 1004/С30 и 1004/С1) имеют существенные отличия по качественному составу, которые не связаны с введением только одного гидроколлоида (геллановой камеди) в состав оболочки капсулы. Указанные составы содержат различные вспомогательные вещества, которые, соответственно, также могут оказывать действие на свойства получаемых капсул. Таким образом, данные примеры не позволяют сделать однозначный вывод, что именно введение гидроколлоида из числа указанных в формуле изобретения позволяет получить ломкую капсулу с заявленными свойствами.

Также необходимо отметить, что исходя из сведений, приведенных в формуле изобретения в общем виде, специалист не сможет однозначно определить, как именно следует осуществить изобретение для получения ломкой капсулы по изобретению, обладающей определенным набором физико-механических свойств.

Кроме того, следует обратить внимание, что данные, содержащиеся в примерах осуществления, носят противоречивый характер. Так, для одного и того же состава по изобретению (1004/Н11) в примере 1 указано значение прочности на раздавливание 16,66 Н, а в примере 2 указано значение 11,76 Н, что дает основания считать представленные в примерах сведения недостоверными и не позволяет однозначно установить, какими конкретно физико-механическими характеристиками обладают капсулы по изобретению.

Также следует отметить, что согласно формуле изобретения ломкая капсула имеет начальную прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н, причем после проведения курительного теста капсула сохраняет прочность на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н. Из данной формулировки признака следует, что капсула может иметь начальную прочность на раздавливание ближе к 4,9 Н, а после проведения курительного теста капсула имеет прочность на раздавливание вплоть до 24,5 Н, т.е. данное значение увеличивается почти в 5 раз. С другой стороны капсула может иметь начальную прочность на раздавливание около 24,5 Н, а после проведения курительного теста капсула имеет прочность на раздавливание вплоть около 4,9 Н, т.е. прочность капсулы снижается почти в 5 раз.

Вместе с тем в описании оспариваемого патента отсутствуют примеры осуществления изобретения для указанных вариантов, предусмотренных формулой изобретения, а также не раскрыты средства и/или методы, или какие-либо рекомендации или зависимости для изготовления таких капсул, попадающих под объем притязаний, предусмотренных формулой изобретения.

Таким образом, следует констатировать, что возможность осуществления группы изобретений с реализацией назначения не подтверждена в достаточной степени для всех альтернативных вариантов, предусмотренных формулой изобретения оспариваемого патента, а также для той степени обобщения признаков, указанной в формуле изобретения, и представленных в описании примеров для специалиста является недостаточно для такого вывода.

Также приведенные в описании оспариваемого патента примеры осуществления группы изобретений носят противоречивый характер, в том числе противоречат сведениям, содержащимся в патентном документе [2], в котором указано, что капсулы, выполненные из желатина или содержащие по меньшей мере около 80 вес.% желатина, имеют прочность на раздавливание, достаточную для беспрепятственного раздавливания капсулы курильщиком, при этом такая капсула не подвержена воздействию влаги, плавлению, образованию

трещин и потере целостности в течение всего процесса курения (см. абзацы 0068, 0071, 0075).

Дополнительно следует отметить, что в независимом пункте 24 формулы, характеризующем способ изготовления ломких капсул по любому из пунктов 15-21, приведена стадия покрытия полученных капсул, по меньшей мере, одним влагозащитным слоем, причем указанная стадия не является необязательной. Вместе с тем описанная в независимом пункте 15 формулы конструкция ломкой капсулы не предусматривает наличие какого-либо влагозащитного слоя, из чего следует, что способом по пункту 24 формулы невозможно изготовить капсулу по пункту 15 формулы.

Также в описании оспариваемого патента отсутствуют примеры осуществления изобретения по пункту 24 формулы, в частности, не приведены примеры осуществления способа изготовления ломкой капсулы, содержащей, по меньшей мере, один влагозащитный слой, т.е. возможность реализации назначения указанного изобретения не подтверждена описанием.

Тут следует обратить внимание на позицию Суда по интеллектуальным правам, изложенную в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1017/2021, согласно которой при проверке технического решения на предмет соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость» помимо прочего проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения. При этом возможность реализации назначения изобретения должна быть подтверждена соответствующими примерами. Установление невозможности реализации указанного в описании назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения означает признание несоответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

В данном случае отсутствие достаточного количества примеров осуществления группы изобретений не позволяет сделать вывод о соответствии

группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункты 2 и 3 пункта 19.5 Правил, подпункт 2 пункта 19.5.1 Правил и пункт 1 статьи 4 Патентного закона).

В отношении зависимых пунктов формулы следует отметить, что они включают признаки независимых пунктов формулы, в связи с чем указанный вывод в равной степени относится и к зависимым пунктам формулы.

Что касается дополнительных примеров [6], [25], представленных патентообладателем, то они были представлены при рассмотрении настоящего дела и отсутствовали в описании оспариваемой группы изобретений, содержащихся в заявке на дату ее подачи, в связи с чем не могут изменить сделанный выше вывод.

В отношении представленных патентообладателем уточненных редакций формулы изобретения следует отметить, что представленные формулы изобретения также содержат признаки, выраженные альтернативными понятиями, касающиеся качественного и количественного состава оболочки ломкой капсулы, а также признаки, выраженные обобщенными понятиями, доводы в отношении которых изложены в настоящем заключении выше.

Таким образом, испрашиваемые патентообладателем изменения, внесенные в формулы изобретения, не устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным (см. пункт 40 Правил ППС).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка изобретательского уровня не проводится, однако коллегия сочла возможным оценить доводы возражения, касающиеся данного критерия патентоспособности.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, а также доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Как указано в возражении, наиболее близким аналогом решений по независимым пунктам 1, 15, 22, 23 формулы изобретения по оспариваемому патенту является решение, раскрытое в патентном документе [2], характеризующее курительное устройство и ломкую капсулу для введения в курительное устройство.

В патентном документе [2] раскрыто курительное устройство, содержащее приемную емкость, вмещающую или способную вместить горючие продукты, преимущественно табак, соединенный с приемной емкостью фильтрующий элемент, в котором имеется, по меньшей мере, одна ломкая капсула, содержащая сердцевину и оболочку. При этом капсула выполнена полностью из желатина или может содержать по меньшей мере около 80 вес.% желатина. Данная капсула является достаточно хрупкой, чтобы легко разрываться при сжатии курительным устройством, но не настолько хрупкой, чтобы она преждевременно разрушалась, например, во время использования, т.е. при курении. При этом такая капсула не подвержена воздействию влаги, плавлению, образованию трещин и потере целостности в течение всего процесса курения. Капсулы имеют заданную прочность на раздавливание, достаточную и необходимую для беспрепятственного раздавливания капсулы курительным устройством. Также раскрыт фильтр для курительного устройства, включающий в себя, по меньшей мере, одну ломкую капсулу, и применение ломкой капсулы в курительном устройстве [см. абзацы 0043, 0068, 0071, 0075, 0096, 0098, формула, реферат, фиг. 1-4].

Тут необходимо отметить, что является очевидным, что указанные значения прочности на раздавливание от 4,9 до 24,5 Н выбраны с учетом обеспечения целостности капсул при использовании и беспрепятственного раздавливания капсулы курительным устройством даже в конце процесса курения. При этом в решении по патентному документу [2] указаны те же самые требования к капсулам и ставится та же самая задача по использованию указанной капсулы, т.е. данный признак имманентно присущ известному решению.

В отношении признака, касающегося того, что перед разрушением величина деформации капсулы менее двух третей от ее диаметра, следует

отметить, что данный признак характеризует по сути эффект, объективно проявляющийся от использования известных материалов. Данный признак не характеризует конструктивные особенности заявленных устройств, а является имманентно присущим свойством используемого материала.

Также в патентном документе [2] раскрыто, что прочность капсулы остается одинаковой с момента ее производства до ее раздавливания курильщиком, независимо от времени раздавливания. Данное обстоятельство подтверждается абзацем 68 патентного документа [2]. Так, указано, что наружная поверхность капсулы предпочтительно выполнена из материала, который не вступает в неблагоприятную реакцию с компонентами содержимого, сигаретным табаком, компонентами фильтрующего элемента или основным потоком дыма, выделяемым сигаретой, или иным нежелательным образом не влияет на них. Ввиду того, что прочность, а именно сопротивляемость деформациям различного вида капсулы, учитывая ее роль в устройстве и характер воздействий, которым она подвергается, может возникнуть только вследствие вступления ее наружного слоя в химические реакции с внешне воздействующими веществами (слюна курильщика, конденсат от табачного дыма и пр.), отсутствие таких химических реакций, приведет к неизменности прочностных характеристик капсулы.

Таким образом, свойство неизменности прочностных характеристик капсулы до и после закуривания или выкуривания сигареты является известным из патентного документа [2]. Капсулы согласно патентному документу [2] должны быть жесткими (т.е. твердыми, неэластичными) и хрупкими (т.е. ломкими), исходя из чего специалист в данной области техники понимает, что известная капсула должна разломиться без значительной деформации, а также очевидно, что эта ломкость должна проявляться также после курения или после курительного теста, т.е. указанный выше признак, касающийся того, что перед разрушением величина деформации капсулы менее двух третей от ее диаметра, присущ решению, раскрытому в патентном документе [2], и явным образом следует для специалиста из данного документа.

Таким образом, решения по независимым пунктам 1, 15, 22, 23 формулы изобретения оспариваемого патента отличаются от решения, раскрытого в патентном документе [2], следующими признаками:

- оболочка содержит, по меньшей мере, один гидроколлоид в виде геллановой камеди, агара, альгинатов, каррагенанов, пектинов, гуммиарабика, камеди Гатти, пуллулана, маннановой камеди или модифицированного крахмала, взятого по одному или в смеси, или в комбинации с желатином (1);

- количество гидроколлоида в оболочке составляет от 1,5 до 95 вес.%, преимущественно от 4 до 75 вес.% и еще более предпочтительно от 20 до 50 вес.% от общего веса оболочки (2).

Тут необходимо отметить, что с учетом отсутствия достаточного количества примеров осуществления изобретений для всех указанных альтернативных вариантов признаков (1) и (2), подтверждающих, соответственно, возможность получения технического результата, а также с учетом того, выявленные патентообладателем недостатки от использования желатиновых капсул не прослеживаются в известном уровне техники, данные признаки (1) и (2) не могут быть однозначно отнесены к существенным признакам изобретения (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил).

При этом из патентного документа [3] известно изготовление разрушаемых мягких капсул, в которых желатин заменен на гидроколлоид (каррагенан) с улучшением физико-механических свойств капсулы, при этом количественное содержание каррагенана в оболочке капсулы соответствует диапазону значений, указанному в формуле изобретения оспариваемого патента. Также известная оболочка капсулы может содержать другие гидроколлоиды, такие как геллановая камедь, агар, альгинаты, пектин, гуммиарабик, другие камеди и модифицированный крахмал (см. абзацы 0001, 0004, 0005, 0031-0034, 0047).

Из патентного документа [4] известно изготовление разрушаемых хрупких капсул, которые можно раздавить нажатием пальцев, но она не размягчается, как это делают обычные желатиновые капсулы под воздействием влаги. Известная капсула содержит от 30 до 60 мас.% желатина и от 8 до 30 мас.% снижающего

эластичность гелевого наполнителя. При этом гелевый наполнитель может быть выбран из модифицированного крахмала, альгинатов, пектина, гуммиарабика, каррагенанов, камеди Гатти и других камедей (см. кол. 2, 3, формулу).

Таким образом, из патентного документа [4] известно, что физико-механические свойства капсул, связанные с их прочностью, устойчивостью к влаге и способностью к раздавливанию, могут быть улучшены путем введения в состав желатиновой капсулы тех же самых гидроколлоидов, что использованы в оспариваемом изобретении.

При этом при идентичности состава капсулы по оспариваемому изобретению и известной из патентного документа [4] для специалиста является очевидным, что известная капсула будет обладать теми же физико-механическими характеристиками, в частности, прочностью на раздавливание, достаточной для беспрепятственного раздавливания капсулы пальцами курильщика, которая сохраняется в конце курения или курительного теста, а также перед разрушением величина деформации капсулы будет составлять менее двух третей от ее диаметра.

Таким образом, из представленного лицом, подавшим возражение, уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками (1) и (2) решений по независимым пунктам 1, 15, 22, 23 формулы изобретения оспариваемого патента для альтернативных вариантов, предусмотренных данными пунктами (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил).

Что касается независимого пункта 24 формулы изобретения оспариваемого патента, характеризующего способ изготовления ломких капсул, то данный способ является тривиальным и раскрыт в патентном документе [5], что подтверждает сам патентообладатель в описании оспариваемого патента, где указано, что «изготовление капсул осуществляют с помощью устройства и способа, описанных в EP 513603, раскрытие которых включено в настоящее описание в качестве ссылочного материала».

При этом в патентном документе [5] раскрыт способ изготовления ломких капсул по пункту 24 формулы, а именно, раскрыты все операции и последовательность действий указанного способа (совместная экструзия внешней гидрофильной жидкой фазы и внутренней липофильной жидкой фазы для образования капсул, имеющих сердцевину и оболочку, отверждение и/или загустевание поверхности оболочки путем выдерживания капсул в холодных условиях, заключительная промывка полученной капсулы и сушка капсул), кроме дополнительного покрытия полученных капсул, по меньшей мере, одним влагозащитным слоем. Также отличием способа по оспариваемому патенту от известного способа является то, что получают ломкие капсулы, охарактеризованные, в частности, в пункте 15 формулы.

При этом с учетом известности способа изготовления капсул как таковых, а также очевидности получения капсул по независимому пункту 15 формулы, на который имеется отсылка в пункте 24, также является очевидной возможность изготовления данным способом капсул по пункту 15 формулы.

Что касается дополнительного покрытия полученных капсул, по меньшей мере, одним влагозащитным слоем, то с учетом известной из уровня техники проблемы, связанной с размягчением капсул, выполненных их гидроколлоидов, под действием влаги, такая операция, как покрытие влагозащитным слоем для снижения влияния влаги является очевидной для специалиста. При этом данный прием хорошо известен специалистам в любой области техники, является широко распространенным (см., определение с сайта интернет-словаря <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1289388?ysclid=m17oyk8lhy238380869>). Так, согласно определению влагозащита – это нанесение влагозащитных покрытий для защиты от воздействия воды и влаги. При этом очевидно, что нанесение нескольких влагозащитных слоев на продукт или изделие будет только усиливать стойкость этого продукта или изделия к влаге.

Кроме того, из патентного документа [4] описано покрытие мягкой желатиновой капсулы пленкой из карнаубского воска для придания прочности оболочке капсулы. Карнаубский воск ингибирует абсорбцию воды в состав

оболочки и, таким образом, обеспечивает влагостойкость капсулы (см. кол. 1, абзац 4).

Вышесказанное позволяет констатировать, что помимо сделанного выше вывода о несоответствии оспариваемой группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» также имеются основания для признания решений по независимым пунктам 1, 15, 22-24 формулы изобретения оспариваемого патента несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» для описанных выше альтернативных вариантов, поскольку они явным образом следуют из уровня техники и могут быть признаны созданными путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и общих знаний специалиста (см. подпункты 2, 3, 7 пункта 19.5.3 Правил и пункт 1 статьи 4 Патентного закона).

В отношении зависимых пунктов 2-14, 16-21, 25-27 формулы изобретения оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Признаки зависимых пунктов 2, 16 формулы, касающиеся того, что ломкая капсула имеет, по существу, сферическую форму и выполнена бесшовной, раскрыты в патентном документе [2] (см. фиг. 2-5, абзац 0068).

Анализ признаков зависимых пунктов 3 и 4 формулы, приведен в настоящем заключении выше и из данного анализа следует, что указанные признаки присущи решению, раскрытому в патентном документе [2].

Признаки зависимого пункта 5 формулы, касающиеся того, что капсула выполнена с возможностью производить воспринимаемый на слух щелчок при своем разрушении, раскрыты в патентном документе [2] (см. абзац 0049).

Что касается признаков зависимых пунктов 6-8 формулы, касающихся того, что толщина капсулы составляет от 10 до 500 мкм, преимущественно от 30 до 150 мкм и более предпочтительно 50-80 мкм, внешний диаметр капсулы составляет от 2 до 8 мм, преимущественно от 3 до 5 мм и более предпочтительно от 3,5 до 4,5 мм, и отношение диаметра капсулы к толщине оболочки составляет от 10 до 100, следует отметить, что данные признаки характеризуют

оптимальные размерные параметры капсулы и раскрыты в патентном документе [2] (см. абзацы 0073, 0074). Значения указанных показателей могут быть получены, исходя из известных зависимостей, закономерностей, для необходимости получения ломкой жесткой капсулы, раздавливаемой пальцами курильщика, содержащей достаточное количество ароматических веществ, а также исходя из конкретного применения данной капсулы в каком-либо курительном устройстве (см. подпункт 3 пункта 19.5.3 Правил).

Признаки зависимого пункта 9 формулы, касающиеся того, что сердцевина ломкой капсулы включает в себя душистые и ароматические вещества, диспергированные или растворенные в липофильном растворителе, преимущественно в триглицеридном растворителе со средней длиной цепи, раскрыты в патентном документе [2] (см. абзацы 0072, 0073).

В отношении признака зависимых пунктов 10 и 17 формулы, касающегося того, что оболочка содержит только один гидроколлоид в виде геллана, следует отметить, что в патентных документах [2]-[4] раскрыта возможность выполнения капсул из желатина, других гидроколлоидов, отличных от желатина, а также из комбинации желатина и других гидроколлоидов, в том числе указано на возможность использования геллана (см. патентный документ [3]). При этом из указанных сведений явным образом вытекает взаимозаменяемость указанных веществ и возможность использования как одного гидроколлоида, так и нескольких. В этой связи для специалиста из комбинации указанных сведений с очевидно следует возможность использования гидроколлоида – геллана в качестве единственного гидроколлоида в оболочке капсулы.

Признаки зависимых пунктов 11 и 18 формулы, касающиеся того, что капсула содержит оболочку и сердцевину и оболочка покрыта, по меньшей мере, одним внешним влагозащитным слоем, раскрыты в патентном документе [4] (см. кол. 1, абзац 4).

Признаки зависимого пункта 12 формулы, касающиеся того, что оболочка содержит, по меньшей мере, один гидроколлоид в виде желатина в комбинации с, по меньшей мере, одним гидроколлоидом в виде геллановой камеди, агара,

каррагенанов, пуллулана или модифицированного крахмала в смеси, раскрыты в патентном документе [4] (см. кол. 2, 3, формулу).

Признаки зависимых пунктов 13 и 20 формулы, касающиеся того, что влагозащитный слой содержит, по меньшей мере, одно гидрофобное вещество, пригодное для кондитерских или фармацевтических продуктов, преимущественно воски, в частности карнаубский воск, канделильский воск или пчелиный воск, шеллак, этилцеллюлозу, гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, латексную композицию, поливиниловый спирт или их комбинацию, раскрыты в патентном документе [4] (см. кол. 1, абзац 4), в частности, раскрыто использование карнаубского воска для изготовления влагозащитного слоя капсулы.

Что касается перечисленных в пунктах 13 и 20 веществ, отличных от карнаубского воска, то их влагозащитные свойства хорошо известны специалистам, как и сами указанные вещества. Кроме того, очевидно, что, по сути, любое покрытие, нанесенное сплошной пленкой, способно в той или иной степени, обеспечить защиту от влаги, как кратковременную, так и продолжительную, как очевидно, что для данного применения необходимо использовать безопасное для человека вещество, например, пригодное для кондитерских или фармацевтических продуктов.

Признаки зависимых пунктов 14 и 21 формулы, касающиеся того, что гидрофобным веществом является пленкообразующее желирующее вещество, преимущественно геллановая камедь, раскрыты в патентном документе [3] (см. абзац 0032).

Признаки зависимого пункта 19 формулы, касающиеся того, что оболочка содержит желатин в комбинации с, по меньшей мере, одним гидроколлоидом в виде геллановой камеди, агара, каррагенана и модифицированного крахмала или их смеси, причем указанная оболочка покрыта, по меньшей мере, одним внешним влагозащитным слоем, раскрыты и явным образом следуют для специалиста из патентного документа [4] (см. кол. 1, абзац 4, кол. 2, 3, формулу).

Что касается признаков зависимого пункта 25 формулы, касающихся того, что после операции совместной экструзии капсулы центрифугируют после или до стадии отверждения, то необходимо отметить, что процесс центрифугирования является широко известным методом для очистки от загрязнений или осушки твердых частиц и для разделения жидких и твердых веществ (см., например, сведения из Большого энциклопедического политехнического словаря, 2004 г.).

При этом с учетом того, что в оспариваемом патенте операцию центрифугирования проводят с целью удаления избытков охлаждающего раствора, для специалиста с учетом известного определения термина «центрифугирование» является очевидным использовать данный прием для тех же целей, а именно, для удаления лишних веществ с капсулы.

Признаки зависимого пункта 26 формулы, касающиеся того, что способ дополнительно включает погружение капсул в органический растворитель или эмульсию, содержащую отверждающее вещество, раскрыты в патентном документе [5] (см. кол. 7, фиг. 1).

В отношении признаков зависимого пункта 27 формулы, касающихся того, что отверждающее вещество представляет собой раствор, содержащий двухвалентные ионы, преимущественно ионы кальция, следует отметить, что использование вещества данного типа является очевидным и известным для специалиста. Так, например, является широко известным использование пищевой добавки E509, представляющей собой хлорид кальция, а также других соединений кальция, в качестве уплотнителя, стабилизатора, загустителя в производстве пищевых продуктов (см., например, публикацию CODEX STAN 192-1995 «Кодекс Алиментариус. Общий стандарт для пищевых добавок»).

Таким образом, признаки зависимых пунктов 2-14, 16-21, 25-27 формулы являются известными из представленных с возражением источников информации, а также явным образом следуют для специалиста из указанных источников информации с учетом общих знаний специалиста в данной области техники.

При этом следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2-14, 16-21, 25-27 формулы не могут быть отнесены к существенным признакам оспариваемой группы изобретений, поскольку в описании группы изобретений отсутствуют сведения, обуславливающие наличие причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом, и примеры осуществления изобретений, подтверждающие влияние данных признаков на технический результат (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил).

В связи с вышесделанным выводом включение в независимые пункты 1, 15, 22-24 формулы оспариваемого патента признаков зависимых пунктов 2-14, 16-21, 25-27 формулы не изменит вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку они явным образом следуют из уровня техники и могут быть признаны созданными путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и общих знаний специалиста (см. подпункты 2, 3, 6, 7 пункта 19.5.3 Правил и пункт 1 статьи 4 Патентного закона).

В этой связи анализ представленных патентообладателем уточненных формул изобретения не проводился, поскольку испрашиваемые изменения не устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным (см. пункт 40 Правил ППС).

Что касается материалов [1], [1.1], [21], [23], представленных лицом, подавшим возражение, то они были проанализированы коллегией и учтены при формировании сделанных выше выводов.

В отношении материалов [7]-[16], [18], [19], [26]-[28], представленных патентообладателем, следует отметить, что они были проанализированы коллегией, учтены при формировании сделанных выше выводов и не изменяют их.

От патентообладателя 09.09.2024 поступила корреспонденция, доводы которой сводятся к тому, что коллегией не были проанализированы и учтены представленные им уточненные формулы изобретения.

Вместе с тем оценка возможности корректировки формулы изобретения оспариваемого патента была изложена в настоящем заключении выше и сделан вывод о том, что с учетом изложенных выше доводов о невозможности включения признаков зависимых пунктов в независимые пункты коллегия не усматривает возможности такой корректировки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2415618 признать недействительным полностью.