



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 3 december 2015

## **PARTER**

### **Klagande**

Swedish Match North Europe AB

118 85 Stockholm

Ombud: Sofia Nikolopoulou

Aegis Patent AB, Adolf Lemons väg 12, 187 76 Täby

### **Motpart**

British American Tobacco (Investments) Ltd

1 Water Street, London WC2R 3LA, England

Ombud: Hao Li och Leif Karlsson

Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av patent på rökfri oral tobakskomposition och metoder för att framställa densamma

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 april 2013

angående patent nr 0702434-2, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Med upphävande av det överklagade beslutet häver  
Patentbesvärsrätten patentet.

EE

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

## **REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN M.M.**

British American Tobacco (Investments) Limited (BAT) ansökte den 2 november 2007 om och beviljades den 11 maj 2010 patent på ”Rökfri oral tobakskomposition och metoder för att framställa densamma”. Sedan Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) framställt invändning avslag PRV genom det överklagade beslutet invändningen och anförde i beslutet att de självständiga patentkraven uppvisade nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till den anförda tekniken.

### **Uppfinningen**

I patentskriften anges bland annat följande om uppfinningens bakgrund och ändamål.

Uppfinningen hänför sig till rökfria orala tobakskompositioner som innefattar inkapslade smakämnen, samt metoder för att framställa sådana kompositioner.

Bland den breda gruppen av tobaksprodukter som erbjuds på marknaden idag finns en klass av varor avsedda för oral administration som inte kräver förbränning. Produkterna inkluderar tuggtobak och snus, av vilka båda i typiska fall innehåller åtminstone tobakspartiklar och smakämnen.

Även om smaktillsatser är outhållbara för att producera en önskad luktupplevelse i många produkter, kan föredragna smaker bara uppnås genom att använda flyktiga smakämnen. Detta gör det svårt att tillverka en produkt som kommer att uppvisa den önskade smakprofilen vid användning. Detta på grund av att det inte bara är i tillverknings- och förpackningsfaserna som förflyktigande och därmed förlust av smakämne måste tas med i beräkningen, utan det finns variabler vid transport och lagring som kommer att påverka slutprodukten.

Ett syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en förbättrad rökfri tobaksprodukt och metoder för att framställa densamma. Närmare bestämt är det ett syfte att tillhandahålla en fuktig rökfri oral tobakspro-

dukt som innefattar fuktig rökfri tobak och åtminstone ett smakämne som är inkapslat i ett hydrofobt inkapslande medel.

### **Yrkanden**

Swedish Match har i Patentbesvärsträtten vidhållit sitt yrkande om att patentet ska upphävas.

BAT har bestritt ändring.

Uppfinningen definieras i de självständiga patentkraven 1, 10 och 13 på följande sätt.

1. Fuktig rökfri tobaksprodukt, innefattande fuktig rökfri tobak och åtminstone ett smakämne som är innefattat i en matris som innefattar ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin, varvid matrisen är inkapslad i ett hydrofobt inkapslande medel, där smältpunkten för det inkapslande medlet är över cirka 30 °C och under 40 °C.

10. Metod för att producera en fuktig rökfri tobaksprodukt såsom definieras av något av de föregående kraven, metoden innefattande: mixning av en blandning av tobakspartiklar med vatten och företrädesvis salt, mogning av den erhållna blandningen, varvid det inkapslade smakämnet tillsätts till något steg av metoden.

13. Fuktig rökfri tobaksprodukt omsluten av en påse, innefattande fuktig rökfri tobak och åtminstone ett smakämne som är innefattat i en matris som innefattar ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin, varvid matrisen är inkapslad i ett hydrofobt inkapslande medel, där smältpunkten för det inkapslande medlet är över cirka 30 °C och under 40 °C.

### **Grunder**

Swedish Match har till grund för sin talan i Patentbesvärsträtten anfört att uppfinningen saknar nyhet alternativt uppfinningshöjd.

BAT har till grund för sin talan i Patentbesvärsrätten anfört att uppfinningen är ny och har uppfinningshöjd.

### **Anförd teknik**

Swedish Match har i PRV hänvisat till följande dokument.

**D1:** WO 9818338 A1

**D2:** Bocanegra Rodrigo et al., "Production of Cocoa Butter Microcapsules Using an Electrospray Process", Journal of Food Science (2005), 70(8), E492-E497

**D3:** US 4515769 A

**D4:** Carbohydrate: Wikipedia [hämtat från Internet 2011-02-11]

**D5:** WO 2004056218 A1

**D6:** US 2007/0186941 A1

Vidare har Swedish Match i Patentbesvärsrätten hänvisat till följande dokument.

**D4a:** Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Fifth Edition, vol. A25, p. 346,

**D7:** Y.H. Cho and J. Park "Characteristics of Double-Encapsulated Flavor Powder Prepared by Secondary Fat Coating Process", Journal of Food Science, Vol. 67, Nr. 3, 2002

**D8:** International Journal of Food Science and Technology 2006, 41,1-21, Review; "Flavor encapsulation and controlled release-a review"

**D9:** Nordisk familjebok/1800-talsutgåvan, s. 645;  
<http://runeberg.org/nfao/0329.html>

**D10:** "Gelatin", Encyclopedia of Food Science and Technology, 2nd edition, 4 Vols., 2000, s. 1183-1188; <http://www.gelatin.co.za/gltnl.html>

Dokumentet D4a ersätter dokumentet D4.

## Utveckling av talan

Swedish Match har i Patentbesvärsträtten anfört i huvudsak följande.

### *Nyhet*

D1 beskriver ett smakämne som är innefattat i en matris som innefattar ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin, varvid matrisen är inkapslad i ett hydrofobt inkapslande medel. Vilket fett som helst med en smälttemperatur över rumstemperatur och föredraget mellan 30 °C och 90 °C är lämpligt som det inkapslande medlet. Det i patentkrav 1 angivna smältpunktsintervallet, dvs. över cirka 30 °C och under 40 °C, omfattas av intervallet i D1 och anses därför förut känt.

Den enda skillnaden mellan vad som anges i patentkravet 1 och D1, är att ingen specifik användning för det inkapslade smakämnet anges explicit i D1. En majoritet av de smakämnen, kolhydratbaserade material samt hydrofoba inkapslande medel, angivna i beskrivningen av stridspatentet som lämpliga för smakämneskapslarna enligt uppfinningen, är beskrivna i D1. Således borde deras användning som smaktillsats även i en fuktig rökfri tobaksprodukt vara implicit.

D2 beskriver bl.a. vattenbaserade livsmedelstillsatser, såsom smakämnen, där vattenlösningen innehåller mono- och di-sackarider inkapslade med kakaofett. Kakaofettet valdes för att det har en smältpunkt av ca 37 °C och smälter vid kroppstemperatur, så att det inkapslade smakämnet kan frigöras i munnen.

Den enda skillnaden mellan vad som anges i patentkrav 1 och D2 är att det inte explicit omnämns att mikrokapslarna enligt D2 kan användas i en fuktig rökfri tobaksprodukt. Däremot står det att de kan användas som livsmedelstillsatser och då fuktiga rökfria tobaksprodukter likställs med livsmedel, åtminstone i Sverige, anses även denna användning vara omfattad av det som beskrivs i D2, speciellt då de inkapslade smakämnena beskrivna i D2 löser problemet underliggande patentet och det inkapslade medlet, dvs. kakaofettet, är speciellt föredraget enligt patentet.

D3 visar att gelatin kan användas som inkapslingsmedel. Det enda som skiljer produkten enligt D3 från produkten enligt patentkrav 1 är att det inte explicit framgår någon smälttemperatur i D3. Det är känt att gelatin smälter vid kroppstemperatur, 35 °C, vilket anges i D10. Detta får anses vara allmän kunskap. Smältpunkten framgår således implicit i D3. Produkten enligt patentkrav 1 saknar därför nyhet i förhållande till D3.

### *Uppfinningshöjd*

D3, som ansågs vara närmaste teknikens ståndpunkt enligt både PRV och patenthavaren, avser ett inkapslat smakämne för användning i rökfria produkter, som endast skiljer sig från det enligt patentkraven i stridspatentet, i det att den hydrofila matrisen omsluts av ett vattenlösligt material som måste krossas för att det inkapslade smakämnet ska frigöras.

Problemet som uppfinningen löser i förhållande till D3 enligt patenthavarens egen definition är ett alternativt sätt att frisätta smakämnen i munnen. D2 beskriver liknande smakämneskompositioner där det inkapslande medlet, kakaofett med en smälttemperatur av ca 37 °C, smälter i munnen vid användning varpå smakämnet frigörs. Ställd inför detta problem skulle det därför vara uppenbart för fackmannen att kombinera D3 och D2 och komma fram till uppfinningen såsom definierad i patentkraven.

Med avseende på definitionen av en fackman sammanfattade besvärnämnden vid EPO i T26/98 följande principer vilka tillämpas generellt av besvärnämnderna vid EPO: om problemet driver fackmannen att hitta dess lösning i ett annat tekniskt område, är specialisten i detta tekniska område den person som är kompetent att lösa problemet. Bedömningen om huruvida lösningen på problemet uppvisar uppfinningshöjd måste därför vara baserad på specialistens kunskap och förmåga. Närliggande tekniska områden beaktas av fackmannen om problemet han ställs inför liknar de som finns inom liknande områden. En fackman förväntas känna till tekniken inom närliggande områden.

I Sverige och USA jämföras snus med livsmedel. Inkapsling av smakämne är brett använt inom livsmedelsområdet och används även för

snus. I det här fallet borde fackmannen vara en expert inom inkapslingsområdet och inte snusexperten.

Stridspatentet visar inte att det finns någon speciell koppling eller synergieffekt mellan den fuktiga rökfria tobaksprodukten i sig och det inkapslade smakämnet innefattat däri som skulle kunna vara unik i förhållande till andra fuktiga produkter för oral konsumtion, såsom livsmedelsprodukter innefattande smakämnen inkapslade på samma sätt som det som definieras i patentkrav 1. Tvärtom, det inkapslade smakämnet tillsätts till tobaksblandningen efter att tobaksblandningen är färdigproducerad (se, exemplet, s. 13, rad 19-21 i patentet). Med andra ord, tobaksberedningen och det inkapslade ämnet uppvisar inte något inbördes förhållande som skulle kunna ge upphov till någon oväntad synergieffekt. Således, det inkapslade medlet bidrar inte med något utöver vad som är känt att göra och samma sak gäller för tobaksblandningen. De utgör bara en hopsamling av särdrag, kombinationen av vilka inte kan ge upphov till någon teknisk effekt, ännu mindre en oväntad sådan och kan därmed inte bidra till någon uppfinningshöjd.

Patentkravet 1 är inriktat på en produkt och inte en process. Skyddsomfånget av detta krav är inte begränsat till någon speciell metod eller några speciella processparametrar, utan omfattar alla produkter som uppfyller de i kravet specificerade särdragen oberoende av vilken metod som användes för tillverkning av smakämneskapslarna. Skulle speciella processparametrar eller typ av process vara av avgörande betydelse för denna produkt borde dessa i så fall framgå av kravet. Tvärtemot står det i patentets beskrivning att vilken känd metod som helst kan användas vid framställning av både matrisen samt matrisens inkapsling i det hydrofoba inkapslade medlet utan någon omnämning av några specifika problem och därmed behov av speciella lösningar som skulle kunna vara nödvändiga för formningen av kapslarna enligt uppfinningen (se, s. 10, rad 8-24 i patentet).

PRV:s påstående att den metod som beskrivs i D2 endast är tillämplig på smakämnen som befinner sig i lösning (vatten eller olja) och således inte kan tillämpas på fasta kompositioner, emulsioner eller lösningar innehållande matriser är felaktigt. Tvärtemot detta påstående nämner D2 explicit emulsioner (o/w, olja i vattenemulsioner) och en matris kan vara i

form av en lösning eller dispersion, den behöver inte vara i fast form. I detta sammanhang måste påpekas att kravet 1 inte specificerar matrissens fysikaliska tillstånd, dvs. om den är fast eller flytande.

I D3 står det att matrisen bereds genom att först bereda en vattenemulsion med smakämnet ifråga och det vattenlösliga matrismaterialet och sedan torka vattenemulsion till en fast matris. En fackman med kunskapen från D3, som ställs inför det objektiva problemet, ersätta det krossbara inkapslande medlet i D3 med ett som smälter i munnen, kan alltså, i motsats till PRV:s påstående, kombinera kunskapen från D2 om att kakao smälter i munnen varpå smakämnet frigörs och komma fram till föreliggande uppfinning utan några svårigheter, även om beredningsmetoden för kapslarna i D2 inte är samma som den i D3. Det är allmänt känt inom inkapslingsområdet att vald inkapslingsteknik beror bl.a. på vilken form smakämnet ifråga befinner sig i, mediet in i vilket kapslarna ska inkorporeras, önskad plats och tidpunkt för frisättningen av smakämnet och inte minst ekonomiska aspekter. Dessa fakta medges även i stridspatentets beskrivning.

En fackman utgående från D3 och ställd inför problemet att hitta ett alternativt inkapslingsmedel till kapslarna i D3 som kan smälta i munnen, skulle oberoende av tekniken beskriven i D2 bara lyfta ut kunskapen om att kakao kan användas som ett ytterskal på partiklarna då den smälter vid kroppstemperatur och därigenom kunna modifiera kapslarna i D3 för att komma fram till kapslarna enligt uppfinningen. Detta speciellt med tanke på att det är fackmannamässigt att applicera kakao på en matris, även en fast sådan, så att den inbäddas däri.

D6 beskriver en fuktig rökfri tobaksprodukt innefattande fuktig rökfri tobak och åtminstone ett smakämne som är inkapslat i ett hydrofobt inkapslande medel såsom gelatin och vax. Vidare kan smakämnet vara innefattat i en matris (carrier), t.ex., en vätskematris. Det är allmänt känt att gelatin smälter vid kroppstemperatur, då den har en smälttemperatur av omkring 35 °C, beroende bl.a. på koncentration och beskaffenhet, men den överstiger i vilket fall som helst inte kroppstemperaturen, vilket medför att den smälter i munnen, se D10, första sidan, tredje paragrafen under introduktion.



Enda skillnaden mellan patentkravet 1 och D6 är att i D6 inte anges explicit att smakämnet är innefattat i en matris som innefattar ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin.

Ingen teknisk effekt associerad med denna utmärkande skillnad kan härledas från stridspatentet och ännu mindre en oväntad sådan.

Det objektiva problemet löst genom nämnda skillnad kan därför som mest formuleras som ett alternativt sätt att inkapsla ett smakämne lämpligt för inkorporering i en fuktig produkt för oral användning, såsom en fuktig rökfri tobaksprodukt.

D7, som tillhör det generella teknikområdet av inkapsling av smakämnen för oral konsumtion (livsmedel), beskriver specifikt inkapsling av smakämnen där smakämnet inkorporeras först in i en matris som består av ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin, varvid matrisen inkapslas i ett hydrofobt inkapslande medel såsom ett fett eller vax. Inkapsling av ett vattenlösligt kolhydratbaserat material innehållande ett smakämne i ett andra inkapslande medel bestående av fett eller vax fungerar som en barriär mot bl.a. fukt (se s. 968, vänstra kolumnen, första paragrafen). D7 anger vidare att smältning av det inkapslande medlet kan användas som en frisättningsmetod av smakämnet och att detta är en karakteristisk egenskap för den andra inkapslingen med ett fett (se s. 968, vänstra kolumn, andra paragrafen). D7 nämner inte explicit ett hydrofobt material med en smältpunkt över cirka 30 °C och under 40 °C, det enda fett som nämns explicit är hydrogenerad palmkärnolja med en smältpunkt på 47.3 °C, men det får anses fackmannamässigt att välja ett material med en lämplig smältpunkt beroende på användning och önskade frisättningsätt för smakämnet. Dessutom är det känt från D2 och även från D9 att kakaofett smälter vid kroppstemperatur.

D6 kan även kombineras med D3 som beskriver samma typ av kärnmateriäl som det enligt patentkravet 1, nämligen en matris innehållande ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin för att komma fram till patentkravet 1. Liknande resonemang som enligt ovan för D6 i kombination med D7 skulle kunna tillämpas även för denna kombination.

Metodkraven 10-12 samt produktkravet 13 innefattar alla det inkapslade smakämnet enligt patentkravet 1 och såsom visat ovan saknar det uppfinningshöjd. I övrigt innehåller inte kraven 10-13 annat än för fackmannen välkända särdrag som dessutom är beskrivna i D6 och därmed saknar dessa krav också uppfinningshöjd.

BAT har i Patentbesvärsträtten anfört i huvudsak följande.

### *Nyhet*

D1 hänför sig till ett fettöverdraget aktivt medel och det nämns inte någonstans i dokumentet om en rökfri tobaksprodukt. D1 visar inte uttryckligen ett smakämne i en matris som innefattar ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin eller att smältpunkten för det inkapslande medlet ska vara över cirka 30 °C och under 40 °C.

D2 refererar inte till någon fuktig rökfri tobaksprodukt och beskriver inte heller något smakämne som är innefattat i en matris.

Uppfinningen enligt patentet skiljer sig från det som anges i D3 genom ett hydrofobt inkapslande medel, där smältpunkten för det inkapslade medlet är över cirka 30 °C och under 40 °C. Gelatin som anges i D3 som ett möjligt inkapslande medel är inte hydrofobt, vilket framgår av bl.a. D8, sid. 6. Gelatin är en stor grupp av ämnen och i D3 anges inget om smältpunkt för skalet.

### *Uppfinningshöjd*

Uppfinningen ska bedömas i sin helhet med beaktande av om fackmannen med sin fackkunskap kunde ha kommit fram till lösningen eller om känd teknik skulle ha anvisat fackmannen till lösningen. En fackman inom området för rökfri tobaksprodukt skulle inte få incitament att vända sig från området för tobak till området för livsmedel eller generellt beakta känd teknik för inkapsling av vätskeformiga komponenter.

Det är inte nödvändigt för två komponenter att ha någon synergieffekt för att en uppfinning ska vara patenterbar. För att en uppfinning ska uppvisa uppfinningshöjd måste det vara så att uppfinningen såsom definie-

rad i patentkrav inte tydligt och logiskt framgår av känd teknik, d.v.s. icke-uppenbarhet gäller. Med andra ord, när fackmannen utgår från ett dokument måste det vara en uppenbar modifiering av anvisningen i dokumentet med användning av antingen vanlig allmän kunskap eller anvisningen i ett annat specifikt dokument, som oundvikligen skulle leda till att fackmannen kommer fram till uppfinningen och därmed bristande uppfinningshöjd. Det är inte nödvändigt att det föreligger något specifikt eller synergistiskt samband mellan det inkapslade smakämnet och tobaken. Vid behandling av problemet med smakfrisättning av tobak måste man beakta om problemet skulle ha lösts på ett uppenbart sätt utan att använda efterklokhet. Det görs vanligtvis genom att utgå från den närmaste kända tekniken, d.v.s. ett dokument som avser samma problem. Därefter kan man vända sig till andra dokument inom samma område eller beroende på omständigheterna även dokument inom närliggande områden. Denna kombination av dokument ska sedan föranleda fackmannen att komma fram till uppfinningen.

Invändarens formulering av det objektiva problemet, att hitta ett alternativt inkapslingsmedel som kan smälta i munnen, inkluderar lösningen enligt stridspatentet. Idén med smältning i munnen är central i uppfinningen. Det korrekta problemet är att finna en alternativ frigörelse av smakämnet.

Flera steg måste tas från D3 av fackmannen för att nå fram till uppfinningen. D3 fungerar inte så bra på snus på grund av att det inte tuggas. För snus skulle man behöva förbättra frigöringen av smakämnet. I D3 visas att tjockleken på skalet kan användas för att få bättre frigörelse av smakämnet. För att nå fram till uppfinningen måste fackmannen välja smältning. Det kan inte fackmannen göra utan uppfinningsarbete. För att fundera på lämpligt material har man redan gjort en uppfinnarinsats. Att förbättra produkten i D3 i enlighet med uppfinningen kommer i fråga endast på snus. Det förefaller inte rimligt att fackmannen skulle vända sig till dokument för att hitta en lösning inom de områden som inte har det problemet. D2 skulle rimligtvis inte komma till fackmannens kännedom.

PRV instämmer i sitt beslut i patenthavarens ståndpunkt att det inte skulle vara uppenbart att modifiera anvisningen i D3 enligt D2 trots att

D2 beskriver framställning av mikrokapslar med kakaofett. D3 beskriver ett smakämne i en snusprodukt där den fasta matrisen med smakämnet är inkapslad med ett hårt knaprigt ytterhölje. D2 är endast relevant för smakämne som befinner sig i lösning. Exempelvis beskrivs i abstraktet att dokumentet hänför sig till framställning av mikrokapslar som innehåller en vattenhaltig lösning eller en olja-i-vatten-emulsion med elektrifierade koaxiella strålar.

Framställningsprocesserna enligt D2 och D3 är inte kompatibla. Metoden som beskrivs i D2 kan endast användas när både smakämne och det inkapslande medlet är i flytande form. Till skillnad mot detta är torkning av smakämnet till en matris innan dess inkapsling ett väsentligt steg i processen enligt D3. I D2 anges tydligt att två icke blandbara vätskor matas igenom elektrifierade kapillärnålar som bildar menisker som ger upphov till en koaxial stråle, vilken bryts upp till en sprej av små droppar. Det är även tydligt från D2 att det koaxiala elektrosprejförfarandet är känsligt för de fysikaliska egenskaperna hos vätskan, så som den elektriska ledningsförmågan, viskositeten och ytspänningen hos vätskorna. Det har enbart visats att förfarandet enligt D2 kan kapsla in vattenlösningar och fackmannen skulle inse att detta förfarande skulle kräva betydande bearbetning för att kapsla in en matris, om det verkligen är tekniskt möjligt. Inga andra inkapslingsprocesser med användning av kakaofett eller något annat inkapslande material beskrivs i D2.

Utgående från D3 som avser inkapsling av smakämnen med ett hårt ytterhölje skulle inte fackmannen i första hand vända sig till D2 som avser inkapsling av en vätskeformig innerdel. Anvisningen i D2 är inkompatibel med den fastformiga innerdelen enligt D3. Skulle fackmannen vända sig till D2 kommer fackmannen endast fram till att man ska inkapsla smakämne som befinner sig i lösning för frisättning av smakämnet. Av D3 framgår att det är av vikt att ytterhöljet inte ska påverkas av temperaturen i munhålan vilket skulle leda fackmannen bort från inkapslingsmedlet som smälter i munnen. Dessutom även om fackmannen skulle vända sig till D2 kommer fackmannen att ledas bort från inkapslingen med kakaofett enligt D2 som anger att elektrospraytekniken inte var framgångsrik vid framställning av inkapslat material som frigörs i munnen, då önskat läckage av det inkapslade materialet uppstod då kakaofett smälte under framställningsprocessen.

Invändaren gör gällande att stridspatentet inte är begränsat till en fastformig innerdel. Det är underförstått att matrisen i sammanhanget inte är flytande. Det skulle vara extremt ovanligt och tekniskt obegripligt med en flytande matris. Termen matris kan inte tolkas som något annat än en fast struktur. Flera av de av Swedish Match anförda dokumenten visar att en matris är en fast struktur.

En fast matris framställs ofta genom att först blanda vätskor och sedan torcka blandningen till ett fast material. Det faktum att ett fast material framställs genom att torcka vätskor betyder inte att man sedan kan ignorera det fysikaliska tillståndet hos det slutliga fasta materialet vid bedömning av hur materialet ska bearbetas vidare. D3 avser inkapsling av en fast matris. Således skulle inte fackmannen inför problemet att inkapsla en fast matris få incitament att vända sig till området för inkapsling av vätskor i en helt annan applikation med ingen koppling till tobak för att sedan komma fram till uppfinningen enligt stridspatentet genom att utföra uppenbara modifieringar av anvisningen i D3. D2 visar att elektropraytekniken inte var framgångsrik vid inkapsling av ett material som skulle frigöras i munnen, magen eller tarmen.

D6 beskriver inte en matris med fast struktur och kärnan innehåller inte gelatin eller kolhydrater. D6 föreslår bl.a. gelatin som inkapslingsmedel och ett annat exempel är vax. Gelatin är inte hydrofobt och de vaxer som omnämns i D6 har högre smälttemperaturer än 40 °C. D6 visar alltså inte ett skal eller en matris av det slag som uppfinningen har. Inga anvisningar eller incitament finns i D6 som pekar på att kapseln enligt D6 med det hårda ytterhöljet som ska krossas kan ersättas med en kapsel med ytterhöljet som smälter över cirka 30 °C och under 40 °C i enlighet med stridspatentet.

D7 hänför sig till kapslar med primärt inkapslade smakämnen eller sekundärt inkapslade smakämnen. Studier har gjorts på partikelstorleksfördelning, fuktupptagning och frisättning av smakämnena inkapslade primärt eller sekundärt. Vidare användes svep- elektronmikroskopi för att undersöka mikrostrukturen hos kapslarna och även dess oxidativa stabilitet studerades.

Av denna akademiska studie framgår inte användning inom området för tobaksprodukter. Det finns ingen anledning till varför fackmannen inom området för tobaksprodukter skulle vända sig till en akademisk studie som i bästa fall nämnt frisättning av smakämnen i tuggummi eller ingredienser i frysta färdigpannkakor.

Fackmannen, inför problemet att tillhandahålla en snusprodukt med inkapslade smakämnen som ska frigöras på ett kontrollerat sätt i munnen, skulle inte vända sig till området för fryst färdigmat med inkapslade smakämnen som frigörs snabbt i mikrovågsugn vid en temperatur mycket högre än kroppstemperaturen. D7 nämner som inkapslingsmedel endast hydrogenerad palmkärnolja med en smältpunkt på 47,3 °C.

Även om fackmannen med kunskap om D6 skulle vända sig till D7 skulle inte fackmannen komma fram till en kapsel med ett ytterhölje som smälter över cirka 30 °C och under 40 °C och med smakämnen i en matris innefattande ett vattenlösligt kolhydratbaserat material eller gelatin. Både D6 och D7 hänför sig till förfarandet för att inkapsla en flytande centraldel som är inkompatibelt med föreliggande uppfinning.

Det finns inte incitament eller någon anvisning i D6 eller D3 som skulle föranleda fackmannen att komma fram till ett inkapslingsmedel som smälter över cirka 30 °C och under 40 °C.

Förfarandet för framställning enligt D3 kräver att smakämnen är i fast form innan inkapslingsprocessen vilket är inkompatibelt med anvisningen i D6 som avser inkapsling av en vätskeformig centraldel. Av samma skäl som anges med avseende på kombinationen av D2 och D3 skulle inte heller fackmannen kombinera D6 med D3.

## **Övrigt**

I målet har hållits muntlig förhandling.

## DOMSKÄL

Av de i målet anförda dokumenten får D3 anses representera den teknik som kommer uppfinningen enligt patentet närmast. I D3 beskrivs en inkapslad smakämneskomposition som kan användas i t.ex. snus. Kompositionen utgörs av ett smakämne innefattat i en matris innefattande t.ex. gelatin. Matrisen är inkapslad i ett icke vattenlösligt, dvs. hydrofobt, inkapslande medel. Det inkapslade smakämnet frigörs genom att det inkapslande medlet krossas i munnen. Det framgår inte av D3 vilken smältpunkt det inkapslande medlet har.

Tobaksprodukten enligt patentkrav 1 skiljer sig från produkten i D3 genom att det inkapslande medlet har en smältpunkt som är över 30 °C och under 40 °C.

Tobaksprodukten enligt patentkravet 1 är således ny. Även metoden enligt patentkrav 10 och tobaksprodukten enligt patentkrav 13 har nyhet.

Enligt vad som går att utläsa av patentskriften är effekten av att använda det inkapslande medlet i den tobaksprodukt som definieras i patentkrav 1, förutom att flyktiga smakämnen förhindras att förflyktigas under tillverkning, transport och lagring av tobaksprodukten, att det inkapslade smakämnet kan frisättas vid användning. Dessa effekter erhålls även med det inkapslande medlet hos produkten i D3. Det som skiljer tobaksprodukten enligt patentkrav 1 från den kända tobaksprodukten i D3 har således ingen annan effekt än den effekt som uppnås i D3.

Fackmannen får därför mot bakgrund av tekniken enligt D3 anses stå inför problemet att åstadkomma en tobaksprodukt innefattande ett alternativt inkapslande medel som möjliggör frisättning av inkapslade smakämnen.

PRV och patenthavaren BAT har ansett att det problem som fackmannen ställs inför är ett alternativt sätt att frisätta den hydrofila matrisen innefattande smakämnet. Emellertid ingår inte sättet att frisätta smakämnet som en del av den uppfinning som definieras i patentkraven, vilka avser

en produkt definierad av dess sammansättning och en metod för att framställa produkten.

Fackmannen som letar efter alternativa inkapslande medel för inkapsling av smakämnen söker en lösning inte bara inom teknikområdet för framställning av rökfria tobaksprodukter utan även inom närliggande teknikområden där han vet att inkapslade smakämnen används, såsom livsmedelsområdet. Fackmannen finner då dokumentet D2.

Dokumentet D2 beskriver en process för framställning av mikrokapslar av t.ex. smakämnen inkapslade i kakaofett för användning i livsmedel. Processen i D2 avser inkapsling av vätskor eller olja-i-vattenemulsioner. Av D2 framgår att kakaofett har en smältpunkt på 37 °C och har valts som inkapslande medel för att det smälter vid kroppstemperatur, vilket medför att det inkapslade ämnet frigörs i munnen. Även andra ämnen med en lämplig smältpunkt kan användas istället för kakaofett. Kakaofettet appliceras genom att det i flytande form sprejas genom ett munstycke och inkapslar droppar av vätskan till mikrokapslar, vilka därefter kyls för att skalet av kakaofett ska stelna.

Fackmannen får från D2 kunskap om att inkapsling av smakämnen kan ske med ett medel med en smältpunkt som innebär att medlet smälter i munnen för frisättning av smakämnet. Även om medlet i D2, företrädesvis kakaofett, används i samband med inkapsling av vätskor i en specifik process, finns det inget i D2 som begränsar användningen av kakaofett eller liknande medel till den i D2 beskrivna processen. Fackmannen inser mot bakgrund av att kakaofettet i D2 appliceras genom sprejning i flytande form, dvs. på samma sätt som det inkapslande medlet i D3, och de allmänna kunskaper fackmannen får anses besitta avseende kakaofetts kemiska, fysikaliska och organoleptiska egenskaper, att det skulle vara ett lämpligt alternativ att använda kakaofett även vid inkapsling av en kärna i form av en matris av det slag som förekommer i D3. Fackmannen ställd inför nämnda problem skulle med denna kunskap välja att använda kakaofett eller andra ämnen med en smältpunkt som medför att det smälter vid kroppstemperatur istället för det i D3 använda inkapslande medlet och därmed komma fram till uppfinningen enligt patentkrav 1.



Den i patentkrav 1 definierade rökfria tobaksprodukten saknar således uppfinningshöjd mot bakgrund av vad som visats vara förut känt genom dokumenten D3 och D2.

Metoden enligt patentkrav 10 innefattar endast för fackmannen välkända steg för framställning av den tobaksprodukt som definieras i patentkrav 1 och saknar därför uppfinningshöjd mot bakgrund av vad som anförts mot patentkrav 1.

Patentkrav 13 avser en fuktig, rökfri tobaksprodukt av det slag som anges i patentkrav 1 omsluten av en påse. Tobaksprodukter omslutna av en påse är välkända och att omsluta en tobaksprodukt av det slag som anges i patentkrav 1 med en påse är därför självklart för fackmannen. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad som anförts mot patentkrav 1 saknar tobaksprodukten enligt patentkrav 13 uppfinningshöjd.

Villkoret för patenterbarhet enligt 2 § patentlagen att en uppfinning ska väsentligen skilja sig från känd teknik är därmed inte uppfyllt.

Vid denna bedömning ska patentet upphävas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär A)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Stefan Svahn, ordförande, och Marianne Bratsberg, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.