

AVSLAGSBESLUT

Beslutsdatum 2010-03-19

Patentansökan nr 0800058-0
Internationell klass (IPC) A24B3/12, A24B13/00Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

Sökande: British American Tobacco (Investments) Ltd
Ombud: Groth & Co KB Ref: 07-0542
Benämning: Tobaksprodukt för oral
användning

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er patentansökan.

Skäl till beslutet

Uppfinningen avser en smaksatt tobaksprodukt för oral användning bestående av minst två matriser. Smakämnen är i huvudsak koncentrerade till minst en matris som inte innehåller tobak. Många smakämnen är flyktiga och kan utsättas för nedbrytning när de är i kontakt med tobak. Genom att separera smakämnen och tobak i separata matriser löses problemet att förlänga hållbarhetstiden och ge en förbättrad smakupplevelse hos orala smaksatta tobaksprodukter.

Beslutet gäller patentkraven 1-11 av 2010-03-10 (se bilaga 1).

Uppfinningen enligt kravet 1 avser en smaksatt tobaksprodukt för oral användning innefattande åtminstone två matriser, i vilken åtminstone en matris innefattar tobak och företrädesvis salt och/eller sötningsmedel varvid samtliga tobaksinnehållande matriser är fria från smaktillsatser, och att huvudsakligen alla smaktillsatser är innefattade i åtminstone en matris som inte innehåller tobak. Kraven 2-8 specificerar ytterligare detaljer rörande tobaksprodukten, medan kraven 9-11 rör en metod för att producera smaksatta tobaksprodukter.

I ärendet har tidigare tre tekniska förelägganden skickats till sökande. I det tredje föreläggandet daterat 2009-12-11 påtalades ånyo att sökande använder sig av en oklar definition av begreppet smaktillsats. Vidare ansågs kraven 1-11 inlämnade 2009-10-26 sakna uppfinningshöjd.

Beslutsdatum 2010-03-19 (ans.nr 0800058-0)

Denna ståndpunkt ledde till ett svar daterat 2010-02-11. I samband med svaret lämnade sökande in en ny kravuppsättning där begreppet smaktillsats försökte förtydligas. I svarsskriften argumenterade sökande för de nya kravens uppfinningshöjd.

De nya kraven och argumentationen ledde inte till någon förändring av PRV:s ståndpunkt. Sökande bereddes möjlighet att per telefon, 2010-03-05, klargöra de kvarvarande oklarheterna i definitionen av begreppet smaktillsats samt att ytterligare belysa skillnader mellan den patentsökta uppfinningen och den tidigare kända tekniken. Direkt efter telefonsamtalet lämnade sökande in den kravuppsättning som nu ligger till grund för bedömning. I den nya kravuppsättningen klargjordes att samtliga tobaksmatriser ska vara fria från smaktillsatser.

Anförda dokument

I detta beslut hänvisas till:

D1: US 2005244521 A1
D2: WO 2006127772 A2
D4: WO 2007037962 A1

Dokument D1, D2 och D4 har anförts i samtliga tekniska förelägganden som utfördats i ärendet.

Dokument D1 och D2 beskriver båda orala tobaksprodukter som består av flera lager; dels lager innefattande tobak och dels individuella lager med smakämnen, men utan tobak. Dokumenten beskriver även tillverkningsmetoder för de ovan nämnda produkterna (se D1: stycke [0036], [0037], [0040] - [0044], [0191]; D2: sida 8, rad 7-22; sida 9, rad 16-27; sida 16, rad 17 – sida 18, rad 3; exempel 2-5, 35-36; figur 5-6, 10).

Dokument D4 beskriver orala rökfria tobaksprodukter i portionsförpackningar. Dokumentet visar flera exempel där förpackningarna förutom tobak innehåller kapslar och remsor av smakämnen. Det anges i D1 att smakkapslar fria från tobak är föredragna (se stycke [0005]-[0006], [0015]-[0018], [0025]-[0026], [0034], [0049], [0053], [0056]; exempel 1-4; figur 2-5).

PL 2 §

Dokument D4 får anses representera den mest närliggande tekniken i förhållande till kravet 1. Genom dokument D4 är orala smaksatta tobaksprodukter innefattande kapslar med smaktillsatser kända.

Uppfinningen enligt kravet 1 skiljer sig från vad som är känt genom D4 dels genom att det klart anges att tobaken ska inneslutas / innefattas i en matris och dels genom att det tydligt anges att de tobaksinnehållande matriserna ska vara

fria från smaktillsatser.

Genom dessa skillnader uppnås orala smaksatta tobaksprodukter, med en fördelaktig smakprofil, i vilka huvudsakligen alla smaktillsatser är innefattade i åtminstone en matris som inte innehåller tobak och där samtliga matriser innehållande tobak är fria från smaktillsatser.

Mot bakgrund av D4 löser den patentsökta uppfinningen problemet att skapa ytterligare hållbara, smaksatta, orala rökfria tobaksprodukt med goda smakegenskaper.

En fackman som ställs inför det ovan nämnda problemet är väl insatt i området orala smaksatta rökfria tobaksprodukter. Han har genom detta goda kunskaper om olika typer av orala smaksatta tobaksprodukter, samt vilka material som vanligen används inom området och vilka egenskaper dessa har. Fackmannen känner till att olika material kan påverka varandras stabilitet och att vissa smakämnen är flyktiga, vilket kan leda till problem. Fackmannen är vidare väl medveten om att ett sätt att komma tillrätta med ovan nämnda problem är att kapsla in / innesluta ämnen. Detta dels för att separera olika ämnen och dels för att hindra flyktiga ämnen från oönskade rörelser.

D4 beskriver i stycke [0053] att det är önskvärt att de kapslar som används för att tillföra smakämnen till beredningarna i D4 inte ska innehålla tobak varken i sitt skal eller i sina inre regioner. Det anges i texten i dokument D4 att tobaksformuleringen som ingår i beredningarna kan innehålla en viss mängd smaktillsatser (se stycke [0034]). Vid en närmare granskning av exemplen i D4 går det dock att konstatera att det inte verkar ingå några ämnen som täcks under sökandes definition av begreppet smaktillsats i de tobaksformuleringar som ingår i de exemplifierade beredningarna.

Sökanden menar att det inte finns något i D4 som helhet som skulle leda fackmannen till att fullständigt separera tobak och smakämnen. Det få dock att påpekas att det i föreliggande ansökan inte finns något som tyder på att tobaken skulle påverkas negativt av smaktillsatserna. Det är istället smaktillsatserna som framställs som känsliga (se exempelvis sida 2, rad 1-7). I beskrivning framgår även att en viss mängd av smaktillsatser är acceptabel i tobaksmatriserna (se sida 5, rad 1-6), vilket ytterligare stödjer detta.

D4 visar klart på att det är känt att kapsla in smaktillsatser och på så vis separera dem från tobaken (se speciellt stycke [0053], exempel och figurer). Genom dokumentets exempel framgår även att det är känt att tillsätta denna typ av kapslar till tobaksformuleringar som är fria från smaktillsatser i enlighet med sökandes definition.

För en fackman ligger det nära till hands att vid behov anpassa detaljerna i den teknik som är känd genom D4, för att framställa ytterligare tobaksprodukter med liknande egenskaper. Att använda sig av matriser är i sig redan känt inom

Beslutsdatum 2010-03-19 (ans.nr 0800058-0)

området. Sökandes definition av matris är för övrigt ganska vag och täcker i princip in all form av inbäddning / innefattning. De kapslar som beskrivs i D4 täcks redan under definitionen.

I och med att smakämnen i D4 redan är separerade från tobaken är det oklart vilken teknisk effekt som skulle uppnås genom att även innesluta tobaken i en matris. Sökande har inte visat på att inneslutandet av även tobaken i en matris skulle leda till någon oväntad effekt.

Att även innefatta / innesluta tobaken i en matris utgör bara en av flera kända lösningar som fackmannen, beroende på omständigheterna, kan välja mellan för att lösa det ovan nämnda problemet.

Vad som anges i patentkravet 1 saknar således uppfinningshöjd och kan därför inte ges patentskydd.

Patentkraven 2-11 är riktade mot detaljer i den smaksatta tobaksprodukten samt metoder för att framställa produkten. Kraven är främst riktade mot flerskiktsprodukter.

Både dokument D1 och D2 visar på att orala smaksatta tobaksprodukter i form av flerskiktsfilmer är kända. Av dokumenten framgår även att det är känt att tillverka denna typ av beredningar genom gjutning. Det är sålunda uppenbart för en fackman inom området att det bland andra beredningsformer även går att skapa smaksatta flerskiktsfilmer i vilka smakämnen är separerade från tobaken. Det får vidare anses vara naturligt för fackmannen att vid behov anpassa detaljer såsom exempelvis tjockleken på olika lager.

Kombinationen av tekniken i D4 och D1 alternativt D2 måste anses vara närliggande för fackmannen eftersom alla dokumenten rör utformning av smaksatta, orala, rökfria tobaksprodukter. Vidare innebär endast kombinationen att den teknik som beskrivs i D1 / D2 används på ett redan känt sätt. Sökande har inte visat på att någon oväntad teknisk effekt skulle uppnås.

Vad som anges i kraven 2-11 saknar således uppfinningshöjd och kan därför inte ges patentskydd.

PL 8 §

Patentkraven 1-11 uppfyller inte kraven på bestämd uppgift i PL 8 §, eftersom det i ansökans nuvarande lydelse är oklart vad som avses med / innefattas i uttrycket "smaktillsats". I ansökans beskrivning, sida 3, raderna 20-26 anges att: 'Såsom den används häri syftar termen "smaktillsats" på material som används för att skapa ett önskvärt smakintryck eller arom hos tobaksprodukten. Lämpligen inbegriper "smaktillsatser" material som uppfattas som typiska icke-tobaksämnen, företrädesvis med undantag för "smakämnen" så som sötningsmedel, salt, och andra smakämnesföreningar som vanligtvis sätts till traditionella rökfria tobaksprodukter som är avsedda för oral administration...'

Beslutsdatum 2010-03-19 (ans.nr 0800058-0)

Det är i ovan nämnda definition mycket oklart vad som är att beteckna som undantaget. Detta gör att det i sin tur är oklart vad som vad som innefattas i uttrycket smaktillsats och vad sökande avser skydda.

Sammanfattning

Patentkraven 1-11 uppfyller i sin nuvarande lydelse varken kraven på bestämd uppgift i PL 8 § eller kraven på uppfinningshöjd PL 2 §. Vad som anges i patentkraven 1-11 anger sålunda inget patenterbart.

Beslutande

Anna Sjölund
Patentexpert

Föredragande

Andreas Gustafsson
Patentingenjör

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm

Pans 0800058-0
2010-03-05

PATENTKRAV

1. Smaksatt tobaksprodukt för oral användning innefattande åtminstone två
5 matriser, i vilken åtminstone en matris innefattar tobak och företrädesvis salt
och/eller sötningsmedel varvid samtliga tobaksinnehållande matriser är fria från
smaktillsatser, och att huvudsakligen alla ~~övriga~~ smaktillsatser är innefattade i
åtminstone en matris som inte innehåller tobak
2. Smaksatt tobaksprodukt enligt krav 1, i vilken matriserna är utformade
10 såsom skikt.
3. Smaksatt tobaksprodukt enligt krav 2, i vilken skikten är i kontakt med
varandra.
4. Smaksatt tobaksprodukt enligt något av föregående krav, i vilken tobaken
är malen tobak.
- 15 5. Smaksatt tobaksprodukt enligt krav 4, i vilken den malna tobaken har en
medelpartikelstorlek som är mindre än 1 mm.
6. Tobaksprodukt enligt något av kraven 2 till 5, i vilken medeltjockleken av
ett enskilt skikt är mindre än 500 µm.
7. Tobaksprodukt enligt något av kraven 2 till 6, i vilken en yta av skiktet som
20 innefattar tobak som inte är i kontakt med ett annat skikt har en medelytgrovhets
Ra som är mindre än 0,005 µm.
8. Smaksatt tobaksprodukt enligt något av föregående krav, i vilken
produkten är en film som innefattar åtminstone två matriser i form av skikt.
9. Metod för att producera en smaksatt tobaksprodukt för oral användning
25 som innefattar matriser, innefattande gjutning av åtminstone två matriser, i
vilken åtminstone en matris innefattar tobak och företrädesvis salt och/eller
sötningsmedel varvid samtliga tobaksinnehållande matriser är fria från
smaktillsatser, och att huvudsakligen alla ~~övriga~~ smaktillsatser är innefattade i
åtminstone en matris som inte innehåller tobak.
- 30 10. Metod enligt krav 9, i vilken den tobaksinnehållande matrisen är gjuten på
ett underlag.
11. Metod enligt krav 10, i vilken grovheten Ra för underlaget är mindre än
0,005 µm.

FÖRELÄGGANDE (2 MÅN)

Beslutsdatum 2009-12-11

Patentansökan nr 0800058-0
Internationell klass (IPC)
A24B3/12, A24B13/00Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

Sökande: British American Tobacco (Investments) Ltd
Ombud: Groth & Co KB Ref: 07-0542
Benämning: Tobaksprodukt för oral användning

Skriftligt svar ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket (PRV)
senast 2010-02-11.

Ni föreläggs att avhjälpa de brister som påtalas i bifogade utlåtande, senast den dag som anges ovan.

Om bristerna inte har avhjälpits i rätt tid kommer ansökan att avskrivas (se 15 § andra stycket patentlagen).

Om svar kommit in i rätt tid men bristerna inte avhjälpits fullständigt, kan ansökan komma att avgöras utifrån de handlingar PRV har tillgång till, utan ytterligare skriftväxling med er.

Att notera

Patentkrav får inte ändras så att de kommer att innehålla något som inte framgår av grundhandlingarna. Ändras patentkrav så att nya bestämmingar tillkommer, ska ni samtidigt ange var motsvarigheten finns i grundhandlingarna.

Kom ihåg att bifoga nya utskrifter av samtliga sidor i de bilagor till patentansökan som ni gjort ändringar i. Om ni exempelvis ändrat i beskrivningen måste ni skriva ut hela beskrivningen på nytt, och bifoga den till svaret på föreläggandet.

Observera att ni riskerar att få er ansökan offentliggjord enligt 22 § 2 st patentlagen i det fall ovanstående svarsdatum ligger i nära anslutning till utgången av den angivna 18-månadersfristen. Detta beror på att ansökan inte avskrivs automatiskt när svarsfristen gått ut, utan PRV måste först fatta ett

formellt avskrivningsbeslut. Avser ni inte att fullfölja er ansökan bör ni därför uttryckligen återkalla densamma för att undvika ett offentliggörande. Har ansökan väl återkallats kan den senare inte återupptas.

Utlåtande

Brister i ansökans utformning

Patentkraven 1-11 uppfyller inte kraven på bestämd uppgift i 8 § PL, eftersom det i ansökans nuvarande lydelse är oklart vad som avses med / innefattas i uttrycket "smaktillsats". I ansökans beskrivning, sida 3, raderna 20-26 anges att: 'Såsom den används häri syftar termen "smaktillsats" på material som används för att skapa ett önskvärt smakintryck eller arom hos tobaksprodukten. Lämpligen inbegriper "smaktillsatser" material som uppfattas som typiska icke-tobaksämnen, företrädesvis med undantag för "smakämnen" så som sötningsmedel, salt, och andra smakämnesföreningar som vanligtvis sätts till traditionella rökfria tobaksprodukter som är avsedda för oral administration...'. Det är i ovan nämnda definition mycket oklart vad som är att beteckna som undantaget. Detta gör att det i sin tur är oklart vad som vad som innefattas i uttrycket smaktillsats och vad sökande avser skydda.

I ett försök att klargöra vad som avses med begreppet "smaktillsats" har sökande infört en "disclaimer" i föreliggande krav 1. Det anges i kravet att "...smaktillsatser är material inte innefattande sötningsmedel och salt". Stöd för denna ändring finns enligt sökande på sidan 3, rad 21-27. Vid en närmare kontroll av det angivna stycket står det dock klart att sökande har utelämnat en del av definitionen av begreppet smaktillsats, nämligen att även "... andra smakämnesföreningar som vanligtvis sätts till traditionella rökfria tobaksprodukter som är avsedda för oral administration" är undantagna. Genom detta sker en utvidgning av begreppet "smaktillsats", vilket enligt 13 § PL inte är tillåtet. Som påpekats ovan uppfyller kraven fortfarande inte kraven på bestämd uppgift i 8 § PL. Sökande ombedes korrigera kraven så att det klart framgår vad som söks skyddat.

Bedömning

Nyhet	Krav	<u>1-11</u>	ja
	Krav	_____	nej
Uppfinnings- höjd	Krav	_____	ja
	Krav	<u>1-11</u>	nej
Industriell tillämpbarhet	Krav	<u>1-11</u>	ja
	Krav	_____	nej
Ej granskat	Krav	---	
Ej bedömt	Krav	---	

Anförda dokument

D1: US 2005244521 A1
D2: WO 2006127772 A2
D4: WO 2007037962 A1

Motivering

Uppfinningen avser en smaksatt tobaksprodukt som består av minst två matriser. Smakämnen är i huvudsak koncentrerade till minst en matris som inte innehåller tobak. Genom att separera smakämnen och tobak löses problemet att förlänga hållbarhetstiden och ge en förbättrad smakupplevelse hos smaksatta tobaksprodukter.

Sökande uppmärksammas speciellt på de brister som finns specificerade i stycket 'Brister i ansökans utformning' ovan.

I ett första tekniskt föreläggande daterat 2008-07-09 ansågs kraven 1-4, 6, 8-10 sakna nyhet. Kraven 5, 7 och 11 ansågs uppfylla kraven på nyhet, men sakna uppfinningshöjd. Denna ståndpunkt ledde till ett svar daterat 2008-11-13. I svarsskriften argumenterar sökande för de ursprungligen inlämnade kravens nyhet och uppfinningshöjd.

I ett andra teknisk föreläggande daterat 2009-06-30 lyftes den oklara definitionen av begreppet smakämne fram. Vidare ansågs kraven 1 och 4 sakna nyhet, medan övriga krav ansågs uppfylla kraven på nyhet men sakna uppfinningshöjd. Denna ståndpunkt ledde till ett svar daterat 2009-10-23. I samband med svarsskriften lämnades även en ny kravuppsättning in, vilken nu ligger till grund för bedömning.

I sina svar, daterade 2008-11-13 och 2009-10-23, argumenterar sökande för kravens nyhet och uppfinningshöjd. Sökande menar att dokumenten D1, D2 och D4 vare sig separat eller i kombination leder fackmannen till den patentsökta uppfinningen. Sökande anger att "Ingen av de anförda dokumenten visar att smakämnen och tobak skall vara separerade från varandra."

Dokument D4 visar dock på en klar separation mellan smakämnen och tobak (se stycke [0005]-[0006], [0015]-[0018], [0025]-[0026], [0034], [0049], [0053], [0056]; exempel 1-3; figur 2-5).

Dokument D4 får anses representera den mest närliggande tekniken i förhållande till kraven 1-11. Genom dokument D4 är orala smaksatta tobaksprodukter där smakämnen är separerade från tobaken kända. Uppfinningen enligt kraven 1-11 skiljer sig från vad som är känt genom D4 dels genom att det inte är helt klart att tobaken är innesluten i en matris (i enlighet med sökandes definition) och dels, avseende vissa krav, i anpassningar till andra

typer av smaksatta orala tobaksprodukter. Genom dessa skillnader uppnås alternativa orala smaksatta tobaksprodukter i vilka huvudsakligen alla smaktillsatser är innefattade i åtminstone en matris som inte innehåller tobak.

Mot bakgrund av D4 löser den patentsökta uppfinningen problemet att skapa ytterligare hållbara, smaksatta, orala rökfria tobaksprodukt med goda smakegenskaper.

En fackman som ställs inför det ovan nämnda problemet är väl insatt i området orala smaksatta rökfria tobaksprodukter. Han har genom detta goda kunskaper om olika typer av orala smaksatta tobaksprodukter, samt vilka material som vanligen används inom området och vilka egenskaper dessa har. Fackmannen känner till att olika material kan påverka varandras stabilitet och att vissa smakämnen är flyktiga, vilket kan leda till problem. Fackmannen är vidare väl medveten om att ett sätt komma tillrätta med ovan nämnda problem är att kapsla in / innesluta ämnen. Detta dels för att separera olika ämnen och dels för att hindra flyktiga ämnen från oönskade rörelser.

D4 visar på en klar separation mellan tobak och det som täcks in i sökandes definition av smakämnen (se speciellt exempel och figurer). Det tål även att i sammanhanget betona att i enlighet med nuvarande krav är en fullständig separation av smakämnen och tobak inte nödvändig. Beskrivningen och kraven medger en viss mängd smakämnen i tobaken.

För en fackman ligger det nära till hands att vid behov anpassa detaljerna i den teknik som är känd genom D4, för att framställa ytterligare tobaksprodukter med liknande egenskaper. Att använda sig av matriser är i sig redan känt inom området. Sökandes definition av matris är för övrigt ganska vag och täcker i princip in all form av inbäddning / innefattning. De kapslar som beskrivs i D4 täcks redan under definitionen.

I och med att smakämnen i D4 redan är separerade från tobaken är det oklart vilken teknisk effekt som skulle uppnås genom att även innesluta tobaken i en matris. Sökande har inte visat på att inneslutandet av även tobaken i en matris skulle leda till någon oväntad effekt.

Att även innefatta / inbädda tobaken i en matris utgör bara en av flera kända lösningar som fackmannen, beroende på omständigheterna, kan välja mellan för att lösa det ovan nämnda problemet.

Både dokument D1 och D2 visar på att orala smaksatta tobaksprodukter i form av flerskiktfilmer är kända. Av dokumenten framgår även att det är känt att tillverka denna typ av beredningar genom gjutning. Det är sålunda uppenbart för en fackman inom området att det bland andra beredningsformer även går att skapa smaksatta flerskiktfilmer i vilka smakämnen är separerade från tobaken. Det får vidare anses vara naturligt för fackmannen att vid behov anpassa detaljer såsom exempelvis tjockleken på olika lager.

Kombinationen av tekniken i D4 och D1 alternativt D2 måste anses vara närliggande för fackmannen eftersom alla dokumenten rör utformning av smaksatta, orala, rökfria tobaksprodukter. Vidare innebär endast kombinationen att den teknik som beskrivs i D1 / D2 används på ett redan känt sätt. Sökande har inte visat på att någon oväntad teknisk effekt skulle uppnås.

Vad som anges i kraven 1-11 saknar således uppfinningshöjd och kan därför inte ges patentskydd.

Observera att om patentkraven ändras, måste ni samtidigt ange var motsvarigheten finns i grundhandlingarna. Kom ihåg att bifoga nya utskrifter av samtliga sidor i de bilagor till patentansökan som ni ändrat i. Om ni exempelvis ändrat i beskrivningen måste samtliga sidor i beskrivningen skrivas ut på nytt.

Andreas Gustafsson
Patentingenjör
Tel växel 08-782 25 00, direkt 08-782 28 66