Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 01.01.2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «ЛМЗ Универсал» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №181137, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 181137 «Горный комбайн» выдан по заявке № 2017142833 с приоритетом от 03.08.2016. Обладателем исключительного права на полезную модель по данному патенту является АО «Копейский машиностроительный завод» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Горный комбайн, содержащий ходовую часть, исполнительный орган, нижнее отбойное устройство, между нижним отбойным устройством и ходовой частью размещены шиберные устройства, снабженные механизмом перемещения, отличающийся тем, что механизм перемещения обеспечивает

регулировку положения шиберных устройств по высоте, а также положение рабочих кромок как параллельно, так и под острым углом к почве выработки».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации (копии):

- Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р", Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ, 2006, (далее – [1]);

- Протокол осмотра нотариусом письменных доказательств от 02.09.2020, (далее – [2]);

- Адвокатский запрос №194 от 13.10.2020 (далее [3]);

- Ответ ООО «Юкоз Медиа» №29/20 от 26.10.2020 (далее [4]).

- Л.И. Старков, «Развитие механизированной разработки калийных руд», Л.И. Старков, А. Н. Земсков, П. И. Кондрашев. - Пермь: ПГТУ, 2007 (далее – [5]).

По сути, доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый патент на полезную модель должен быть признан недействительным, поскольку полезная модель не является новой, так как совокупность ее существенных признаков известна из источника информации [1] (Горный комбайн «Урал-20Р»), или из источника информации [5] (Комбайн «Урал-20Р», Комбайн проходческо-очистной «Урал-61»), имеющих более ранний приоритет. Также в возражении представлена сравнительная таблица.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, представил 12.08.2021 отзыв по мотивам возражения. В отзыве приводится анализ мотивов возражения, а также источников информации [1], [5]. При этом патентообладатель не согласен с доводами возражения, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

На заседании коллегии 16.08.2021 лицо, подавшее возражение, в ответ на отзыв патентообладателя представило дополнительные пояснения. В дополнительных пояснениях лицо, подавшее возражение, указывает, что сведения, представленные в отзыве патентообладателя, не опровергают доводов возражения. По существу, представленные пояснения указывают на то, что нигде в описании патента не раскрыто, каким образом осуществляется регулирование положения шиберных устройств под углом к почве выработки. Из описания можно понять, что «регулируемые механизмы перемещения» каким-то образом (любым, известным специалисту в данной области) перемещают шиберные устройства по высоте. Конкретный механизм управления этими устройствами не раскрыт. При этом не раскрыта возможность реализации регулирования положения рабочей кромки шиберного устройства не только параллельно почве, но и под острым углом к почве выработки в ту или другую сторону. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, утверждения патентообладателя о том, что имеется еще какое-то условие, необходимое для осуществления такой регулировки, кроме независимых гидроцилиндров, является голословным и не основано на материалах патента.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в представленном возражении приведены доводы, каким именно образом при наличии двух независимых гидроцилиндров может быть выполнена регулировка положения шиберных устройств под острым углом к почве выработки. Т.е. обеспечение положения нижней кромки щитков (шибера) под углом к почве

выработки осуществляется путем управления каждым гидроцилиндром отдельно на разную высоту. В частности, на рис. 9.2.4 на стр. 264 источника информации [1] (представленном в приложении от 16.08.2021) показана гидравлическая схема управления гидроцилиндрами Ц21, Ц22, Ц23 и Ц24, перемещающими правый и левый щитки в комбайне «Урал-20Р», то есть при подаче рабочей жидкости к каждому гидроцилиндру через свой гидрораспределитель.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, из каждого из источников информации [1] и [5] известны все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

От патентообладателя 24.08.2021 были представлены комментарии на дополнительные материалы к возражению, представленные на заседании коллегии 16.08.2021.

На заседании коллегии 25.08.2021 лицом, подавшем возражение, были представлены новые доводы о несоответствии требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Представленные доводы основаны на том, что в материалах оспариваемого патента не приведено никакой информации о том, как именно в патенте осуществляется регулирование положения шиберных устройств под углом к почве выработки. При этом признак, касающийся осуществления регулирования положения шиберных устройств под углом к почве выработки, сформулирован в формуле полезной модели по оспариваемому патенту на уровне функционального обобщения.

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

С учетом даты подачи заявки (03.08.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного

заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Правил ПМ если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по

крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

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

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 3 описания оспариваемого патента, указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение, заявленное в качестве полезной модели обеспечивает возможность регулирования слоя горной массы, попадающей под ходовую часть горного комбайна за отбойным устройством, и обеспечение изменения угла крена комбайна для эффективного маневрирования при поворотах.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте РФ 2449123, опуб. 27.04.2012 (далее – [6]) и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту техническому решению по патентному документу [6] присущи недостатки, заключающиеся том, что отсутствует возможность регулировки объема отбитой горной массы, попадающей под механизм перемещения, что приводит к изменению угла крена относительно почвы выработки.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, устраняя недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле, позволяет при возникновении потребности регулировать слой горной массы,

попадающей под ходовую часть горного комбайна за отбойным устройством, и обеспечивать изменения угла крена комбайна для эффективного маневрирования при поворотах.

Данный вывод основан на том, что в техническом решении по оспариваемому патенту между нижним отбойным устройством и ходовой частью размещены шиберные устройства, регулируемые механизмом перемещения по высоте, который обеспечивает расположение рабочей кромки шибера параллельно или под острым углом к почве выработки. Т.е. при необходимости откорректировать крен комбайна, шиберные устройства 5 (см. фиг. 2), регулируемые механизмами перемещения 6, выставляют их положение по высоте «а» или «в», тем самым задавая величину слоя горной массы, попадающая под правую или левую часть ходовой части 1, регулируя крен горного комбайна в поперечном сечении. Кроме того, при необходимости плавного поворота горного комбайна имеется возможность регулировать положение рабочей кромки 7 шиберного устройства 5 не только параллельно почве, но и под острым углом «с» к почве выработки в ту или другую сторону (с. 3 – 4 описания оспариваемого патента).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся высокой степени обобщения признаков, относящихся к осуществлению регулирования положения шиберных устройств под углом к почве выработки, нужно отметить, что нельзя согласиться с этими доводами, поскольку в описании раскрыт пример реализации регулируемых механизмов перемещения (с. 4 описания оспариваемого патента, строки 16 – 18). Таким образом, вышеуказанное обобщение допустимо.

В горном комбайне по оспариваемому патенту, в отличие от выбранного прототипа [6], достигается технический результат, заключающийся в обеспечении возможности регулирования слоя горной массы попадающей под ходовую часть горного комбайна за отбойным устройством, и

обеспечении изменения угла крена комбайна для эффективного маневрирования при поворотах.

Кроме того, описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент содержит раздел «осуществление полезной модели» и пример реализации, где подробно описаны конструкция, возможность реализации назначения полезной модели и достижение заявленного технического результата.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Протокол [2], запрос [3] и ответ [4] представлены для подтверждения общедоступности руководства [1] до даты приоритета оспариваемого патента. Однако, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что документы [2], [3] и [4] доказывают общедоступность руководства [1] именно до даты приоритета оспариваемого патента. Данный вывод обусловлен следующим.

Документы [2], [3] и [4] доказывают размещение на сайте http://mining.ucoz.ru/load/3-1-0-1 только ссылки для скачивания с видом

титульной страницы «Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р", Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ» на дату 27.10.2013. При этом указанные документы не могут подтвердить, что по ссылке для скачивания на указанную дату был размещен именно файл с руководством [1]. Данное обстоятельство обусловлено тем, что по ссылке, указанной на сайте, в любой момент времени администратором сайта может быть подкреплен любой файл для скачивания, что никак не отразится на внешнем виде, как самого сайта, так и ссылки для скачивания.

Таким образом, источник информации [1] не может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем, можно констатировать, что в источнике информации [1] («Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р", Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ») отсутствуют сведения, касающиеся выполнения механизма перемещения обеспечивающего регулировку положения шиберных устройств по высоте, а также положение рабочих кромок как параллельно, так и под острым углом к почве выработки. При этом вышеуказанные признаки являются существенными, поскольку при необходимости плавного поворота горного комбайна достигается возможность регулировать положение рабочей кромки шиберного устройства не только параллельно почве, но и под острым углом к почве выработки в ту или другую сторону, что направлено на достижение указанного в оспариваемом патенте технического результата, а именно в обеспечении изменения угла крена комбайна для эффективного маневрирования при поворотах.

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в источнике информации [1], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Источник информации [5] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источник информации

[5] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении назначения технического решения, известного из источника информации [5] необходимо отметить, что он является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из источника информации [5] (Комбайн «Урал-20Р») известен горный комбайн, содержащий ходовую часть 4, исполнительный орган 1, нижнее отбойное устройство 3 (бермовый орган) (см. страницу 222 и рис. 6.13).

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [5] (Комбайн «Урал-20Р») следующими признаками:

- между нижним отбойным устройством и ходовой частью размещены шиберные устройства, снабженные механизмом перемещения;

- механизм перемещения обеспечивает регулировку положения шиберных устройств по высоте, а также положение рабочих кромок как параллельно, так и под острым углом к почве выработки.

В соответствии с описанием к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, технический результат, который может быть получен при осуществлении данного решения, заключается в обеспечении возможности регулирования слоя горной массы, попадающей под ходовую часть горного комбайна за отбойным устройством, и обеспечении изменения угла крена комбайна для эффективного маневрирования при поворотах.

Необходимо отметить, что в описании оспариваемого патента указано, что при необходимости откорректировать крен комбайна, шиберные устройства 5 (см. фиг. 2), регулируемые механизмами перемещения 6, выставляют их положение по высоте «а» или «в», тем самым задавая величину слоя горной массы, попадающая под правую или левую часть ходовой части 1, регулируя крен горного комбайна в поперечном сечении.

Также следует отметить, что на страницах 3 – 4 описания оспариваемого патента раскрыты сведения, в соответствии с которыми при необходимости плавного поворота горного комбайна имеется возможность регулировать положение рабочей кромки 7 шиберного устройства 5 не только параллельно почве, но и под острым углом «с» к почве выработки в ту или другую сторону.

Таким образом, выявленные выше отличительные признаки формулы оспариваемого патента являются существенными для достижения указанного в описании заявки, по которой был выдан патент, технического результата.

В источнике информации [5] (Комбайн «Урал-20Р») отсутствуют сведения, раскрывающие конкретное место расположения шиберных устройств, снабженных механизмом перемещения. На странице 222 указано – «…Бермовый орган оборудован двумя подвижными вертикальными щитками, каждый из которых управляется двумя гидроцилиндрами…». Т.е. нельзя сделать однозначный вывод о том, что шиберные устройства (подвижные вертикальные щитки), снабженные механизмом перемещения, размещены именно между нижним отбойным устройством и ходовой частью. При этом на рис. 6.13 (Комбайн «Урал-20Р») также не визуализируется расположение шиберных устройств. Позициями 6 и 7 обозначены закрепленные на корпусе привода бермового органа щит ограждения и щитки (козырьки) боковых фрез, не являющиеся шиберными устройствами.

Источник информации [5] содержит сведения, раскрывающие механизм перемещения, обеспечивающий регулировку положения шиберных устройств по высоте («…подвижные вертикальные щитки, каждый из которых управляется двумя гидроцилиндрами…», с. 222). Однако, в источнике информации [5] не раскрыто, что механизм перемещения обеспечивает регулировку положения рабочих кромок шиберных устройств

(подвижных вертикальных щитков) как параллельно, так и под острым углом к почве выработки, поскольку наличие двух гидроцилиндров (механизм перемещения) для регулировки каждого из шиберных устройств не подразумевает, что гидроцилиндры работают независимо друг от друга. Таким образом, нельзя утверждать, что подвод рабочей жидкости к каждому из двух гидроцилиндров подъема правого и левого щитков (шиберных устройств) осуществляется непараллельно в обе рабочие полости каждого из двух гидроцилиндров – поршневую или штоковую, что делает возможным перемещение рабочих кромок только параллельно к почве выработки.

Таким образом, выявленные выше отличительные признаки, характеризующие в решении по оспариваемому патенту конкретное размещение шиберных устройств, снабженных механизмом перемещения, обеспечивающим положение рабочих кромок как параллельно, так и под острым углом к почве выработки, являются существенными.

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в источнике информации [5] (Комбайн «Урал-20Р»), не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении источника информации [5] (Комбайн проходческо-очистной «Урал-61») необходимо отметить, что в нем также отсутствуют сведения, раскрывающие место расположения шиберных устройств, снабженных механизмом перемещения, обеспечивающим регулировку положения шиберных устройств по высоте, а также положение рабочих кромок как параллельно, так и под острым углом к почве выработки (см. сстраницу 225 источника информации [5]).

Таким образом, можно сделать вывод, что решению, раскрытому в источнике информации [5] (Комбайн проходческо-очистной «Урал-61»), также не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения не содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 181137 оставить в силе.