

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 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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «ЛМЗ Универсал», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2651667, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2651667 «Горный комбайн» выдан по заявке № 2016131802 с приоритетом от 03.08.2016 на имя АО «Копейский машиностроительный завод» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Горный комбайн, включающий механизм передвижения, по меньшей мере один исполнительный орган, отличающийся тем, что ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой, исполнительный орган содержит по меньшей мере одну режущую головку с приводом, закрепленную на рукояти так, что ось вращения головки направлена

вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа, а режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, а также тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов в возражение отмечено следующее.

В качестве технического результата изобретения, по оспариваемому патенту, в описании указано «обеспечение более равномерного удаления слоев породы, обеспечение разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой». В данном случае текстовка формулы изобретения по оспариваемому патенту совпадает с текстовкой технического результата. Другими словами, формула в этой части содержит не сущность технического решения, а голословно заявленную цель, которая сформулирована на функциональном уровне, без раскрытия того, как именно эта цель была достигнута. На основании изложенного, в возражении сделан вывод о недостаточной степени раскрытия сущности изобретения для его осуществления специалистом.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту присущи каждому из технических решений, сведения о которых раскрыты в следующих источниках информации:

- Бреннер В.А. и др., Проходческий комбайн «Караганда-7/15», издательство «Недра», Москва 1969 г. (далее – [1]), стр. 3, 6-25;

- Филиппов СВ., Сталь и недра Верхнекамья. Как создавались и осваивались калийные добычные комплексы, ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова», Березники 2011 г. (далее – [2]), стр. б/н, 128-131, 136-139, 146, 147;

- Бреннер В.А. и др. Щитовые проходческие комплексы. Учебное пособие, издательство «Горная книга», Издательство Московского государственного горного университета, Москва 2009 г. (далее – [3]), стр. 13-15, 100-103, 234-237.

В подтверждение данного довода в возражении приведены сравнительные таблицы признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту и признаков, раскрытых в источниках информации [1] – [3].

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, представил 12.08.2021 отзыв, доводы которого заключаются в следующем.

В описании и иллюстрациях к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, приведены сведения, необходимые и достаточные для осуществления изобретения. Выполнение оси вращения исполнительного органа, оси режущей головки и оси вращения рукояти параллельными друг другу и направленными на забой, исключает необходимость применения в редукторах и приводах конических передач, которые являются менее эффективными, чем цилиндрические. Отсутствие конических передач уменьшает вибрации в механизмах и повышает равномерность и стабильность разрушения породы. Режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. Это означает, что режущая головка выполнена таким образом, чтобы обеспечивать разрушение породы в направлении забоя и по контуру вне зависимости от наличия переносного движения и передвижения комбайна на забой.

В источнике информации [1] отсутствуют сведения о том, что режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в

направлении движения комбайна на забой. Из данного источника не известно, за счет чего обеспечивается разрушение породы - за счет конструкции режущей головки или за счет кинематики резания.

В источнике информации [2] «автор назвал представленный исполнительный орган плоско-дисковым рабочим органом». В данном источнике информации режущая поверхность режущей головки имеет профиль, не обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. Кроме того, режущие головки установлены на корпусе редуктора, а не на рукоятях.

В источнике информации [3] раскрыт не горный комбайн, а щитовой проходческий комплекс, т.е. средство иного назначения.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2021, лицом, подавшим возражение, представлена страница 142 источника информации [2] и дополнение к возражению, в котором приведены дополнительные пояснения и мнение о том, что доводы возражения не опровергнуты отзывом.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании изобретения по оспариваемому патенту приведены примеры реализации изобретения со ссылкой на графические материалы, при этом данные графические материалы находятся в прямом противоречии с разделом описания «сущность изобретения». Так, примеры исполнения режущей поверхности, представленные на графических материалах, поясняющих изобретение, находятся в прямом противоречии с сущностью изобретения, что уже создаёт предпосылки для определения оспариваемого патента как не соответствующего условию ясности и полноты раскрытия. Признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой» охарактеризован на уровне функционального обобщения.

В источнике информации [1] раскрыто техническое решение, где оси вращения исполнительного органа, режущей головки и вращения рукояти направлены на забой и параллельны друг другу.

Относительно довода отзыва о том, что в техническом решении, известном из источника информации [1], отсутствует рукоять лица, подавшее возражение, отмечает, что в данном случае имеет место исключительно терминологическое, а не сущностное различие. В источнике информации [1] на чертеже под названием «забурник» приведена точно такая же рукоять, как и в изобретении по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, в решении, известном из источника информации [2], также как и в изобретении по оспариваемому патенту, используется плоско-дисковый рабочий орган.

С данным дополнением представлены сравнительные таблицы, содержащие графические материалы.

В ответ на дополнение к возражению патентообладатель 24.08.2021 представил свои комментарии, доводы которых по существу повторяют доводы отзыва. Дополнительно патентообладатель поясняет, чем, по его мнению, «рукоять» в изобретении по оспариваемому патенту отличается от «редуктора» в решении, известном из источника информации [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2021, лицом, подавшим возражение, представлено очередное дополнение к возражению, содержащее контраргументы относительно комментариев патентообладателя, представленных 24.08.2021. Доводы указанного дополнения по существу повторяют ранее представленные доводы лица, подавшего возражение, и сводятся к тому, что «рукоять» и «редуктор» в сравниваемых решениях это одна и та же деталь. Дополнительно лицом, подавшим возражение, отмечено, что предложенное в изобретении по оспариваемому патенту выполнение центральной части исполнительного органа не позволяет обрабатывать горный массив. «При такой компоновке обработка исполнительным органом забоя на величину будет вестись на расстояние от плоскости резания режущего

инструмента до «рукояти», после чего дальнейшее движение горного комбайна станет невозможным».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что из источника информации [3] очевидно, что горнопроходческий щит представляет собой аналогичное горнопроходческому комбайну устройство и состоит из тождественного набора узлов и механизмов. Следовательно, в источнике информации [3] раскрыто техническое решение того же типа и назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту. В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлена Горная энциклопедия, том 4, Издательство «Советская энциклопедия», 1989 г. (далее – [4]) стр. 267-269.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, заявлен новый мотив подачи возражения - наличие в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату. Так, по мнению лица, подавшего возражение, признак формулы изобретения «ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа» отсутствовал в документах заявки на дату ее подачи.

Патентообладателем, на заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2021, подано ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

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 решения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), утвержденные приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и

формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Согласно пункту 1 статьи 1363 Кодекса исключительное право на полезную модель и удостоверяющий это право патент действуют десять лет при условии соблюдения требований, установленных Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

Согласно пункту 1 статьи 1376 Кодекса заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

Согласно пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

- признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия

сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 3 статьи 1398 Кодекса в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьями 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса. В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 55 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

В соответствии с пунктом 56 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения. Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в

независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

В соответствии с пунктом 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ к документам заявки; 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 заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;
- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;
- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем

технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

В соответствии с пунктом 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать, если такая дата не указана, то дата их выпуска; для сведений, полученных в электронном виде посредством сети «Интернет» - 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 документально подтверждения.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели

специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, 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.

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.

В соответствии с пунктом 2 Требований ПМ заявка должна содержать документы, указанные в пункте 2 статьи 1376 Кодекса, и относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели). Заявка признается относящейся к одной полезной модели (требование единства считается выполненным), если формула полезной модели является однозвенной, состоящей из одного независимого пункта, либо многозвенной, состоящей из одного независимого пункта и зависимых пунктов.

В соответствии с пунктом 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, при этом:

- 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

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.

Согласно подпункту 1а пункта 40 Требований ПМ при составлении формулы полезной модели применяются, в частности, следующие правила: однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать одну совокупность существенных признаков, каждый признак которой необходим, а все вместе они достаточны для достижения одного технического результата, или нескольких взаимосвязанных технических результатов, в том числе связанных между собой причинно-следственной связью; в независимый пункт однозвенной формулы не следует включать альтернативные существенные признаки.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для

решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся наличия в формуле изобретения по оспариваемому патенту, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, показал следующее.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что признак формулы изобретения «ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа» отсутствовал в документах заявки на дату ее подачи.

Однако, анализ материалов заявки, упомянутых в подпунктах 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, показал, что процитированный выше признак присутствует на фиг. 1, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту, присутствуют признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (см. процитированный выше пункта 2 статьи 1378 Кодекса).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту «режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой» характеризуют не сущность технического решения, а

голословно заявленную цель, которая сформулирована на функциональном уровне, без раскрытия того, как именно эта цель была достигнута.

Вместе с тем, в описании изобретения по оспариваемому патенту указано: «Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение более равномерного удаления слоев породы, обеспечение разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой».

Указанный технический результат, согласно упомянутому описанию достигается тем, что «режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения». Также в описании указано, что «Режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно. Обработывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти». Данные сведения поясняются графическими материалами к заявке.

Следовательно, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие возможность достижения упомянутого технического результата признаками формулы.

Из сказанного выше следует, что нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что описание изобретения по оспариваемому патенту не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по

оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1]-[3], представленные лицом, подавшим возражение, опубликованы ранее даты приоритета оспариваемого патента, следовательно, могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Из книги [1] (см. стр. 6-15, рис. 4а-г, 5) известен горный комбайн, включающий механизм передвижения, исполнительный орган, при этом ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой. Исполнительный орган содержит режущие головки с приводом от электродвигателя через редуктор (см. стр. 14 абзац 5), закрепленные на корпусе редуктора (на рукояти) так, что оси вращения режущих головок направлены вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа (см. рис. рис. 4а-г). Разрушение забоя в направлении движения комбайна обеспечивается резцами забурника 2 - это режущие головки, оси вращения которых направлены вдоль движения комбайна на забой, а разрушение забоя по контуру - фрезерными дисками 1 (см. рис. 5).

Таким образом, комбайну, известному из книги [1] не присущ признак формулы изобретения по оспариваемому патенту - режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. То есть, признака, характеризующего разрушение забоя одной режущей головкой и по контуру вращения рукояти и в направлении движения комбайна, при этом ось вращения этой режущей головки направлена вдоль движения комбайна на забой.

Что касается признака формулы изобретения по оспариваемому патенту «рукоять», то можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что он присущ комбайну, известному из книги [1]. Так, конструктивные особенности данной рукояти не раскрыты в описании изобретения по оспариваемому патенту, указано лишь, что на ней закреплена режущая головка, а

также то, что рукоять совершает круговые движения. Однако, в известном решении, корпус редуктора выполняют те же функции.

Из учебного пособия [3] известен щитовой проходческий комплекс (см. стр. 13). При этом из энциклопедии [4] (см. стр. 269) известно, что проходческий щит - это временная передвижная металлическая призабойная крепь, под защитой которой производится возведение постоянной крепи. То есть щитовой проходческий комплекс, включающий множество вспомогательных устройств и механизмов, не является средством того же назначения, что и комбайн по оспариваемому патенту. Следовательно, сведения о техническом решении, раскрытые в учебном пособии [3], не могут быть использованы для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Из книги [2] известен горный комбайн «Урал 20», включающий механизм передвижения, один исполнительный орган 1, ось вращения исполнительного органа 1 направлена вдоль движения комбайна на забой. Исполнительный орган 1 содержит резцовые диски (режущие головки), оси вращения режущих головок направлены вдоль движения комбайна на забой (см. стр. 136, 137, схему 26).

Из книги [2] также известен перспективный горный комбайн (см. стр. 130, схему 1), где исполнительный орган содержит резцовые диски 1 (режущие головки) с приводом от редуктора 4, закрепленные на корпусе редуктора (на рукояти) так, что оси вращения головок 1 направлены вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения корпуса редуктора (рукояти) совпадает с осью вращения исполнительного органа. На схеме 1 визуализируется режущая поверхность режущей головки, имеющая профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. Сведения, приведенные в данном абзаце, присущи также горному комбайну «Урал-61» (см. книгу [2] стр. 146, 147 схему 4).

Здесь следует отметить, что на странице 142 (см. абзацы 2-4) книги [2] упоминается еще один горный комбайн «Урал-20Р с доработкой», рабочий орган которого предлагается выполнять так, как указано на схеме 1. Однако,

конструкция горного комбайна «Урал-20Р с доработкой» в книге [2] не раскрыта, следовательно, нельзя утверждать, что конструкция данного комбайна идентична конструкции комбайна «Урал-20», сведения о котором приведены на страницах 136, 137 и схеме 2б.

Таким образом, из книги [2] (стр. 130, 136, 137, 142, 146, 147) известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, однако данные признаки присущи не одному техническому решению, а нескольким.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Вместе с тем, как было установлено выше, из книги [2] известны технические решения, которым присущи все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. При этом ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту является комбайн «Урал-20» (см. стр. 136, 137, схему 2б), а признаки, касающиеся выполнения исполнительного органа и профиля режущих головок, которыми изобретение отличается от ближайшего аналога, присущи перспективной машине (см. стр. 130, схему 1). Из сведений, содержащихся на странице 131, и изображений, представленных на схеме 1, следует, что исполнительный орган и профиль режущих головок, позволяют обеспечить достижение технического результата, заключающегося в обеспечении более равномерного удаления слоев породы, обеспечении разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой.

На основании изложенного выше, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Патентообладателем, на заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2021, подано ходатайство, предусмотренное пунктом 3 статьи 1398 Кодекса, о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Срок

действия оспариваемого патента на изобретение не превысил срока действия патента на полезную модель. В связи с этим материалы заявки были направлены на предмет проверки ее соответствия требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям.

Заключение по результатам проверки заявки и отчет о поиске представлены 22.10.2021.

В заключении сделан вывод о соответствии решения, охарактеризованного процитированной выше формулой, требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1351 Кодекса.

Сторонам спора была предоставлена возможность ознакомления с данным заключением и отчетом.

Лицом, подавшим возражение, 25.11.2021 были представлены пояснения о несоответствии «решения по спорному патенту требованиям новизны и единства».

В пояснениях отмечено, что формула, характеризующая решение по оспариваемому патенту, содержит альтернативные признаки и, следовательно, не относится к одному устройству. В связи с этим требование единства полезной модели нарушено.

Лицо, подавшее возражение, также не может согласиться с доводами, приведенными в заключении, представленном 22.10.2021, касательно того, что исполнение горного комбайна, представленного на странице 130 книги [2] не совпадает полностью с существенными признаками формулы, характеризующей решение по оспариваемому патенту. По мнению лица, подавшего возражение, в книге [2] подробно описано исполнение комбайна в целом, следовательно, объединение одной совокупности признаков (об устройстве комбайна в целом) и совокупности признаков выполнения рабочего органа является очевидной логической операцией, которая не требует какого-либо специального домысливания. Исполнительный орган, предлагаемый на странице 130 книги [2], подразумевается для использования в составе комбайна, указанного в том же источнике ранее, то есть общие признаки остаются теми же самыми, и комбайн в

целом тоже раскрыт. При этом на странице 142 книги [2] раскрыто полное устройство одного перспективного комбайна.

Проанализировав отчет о поиске и заключение, представленные 22.10.2021, с учетом пояснений лица, подавшего возражение, поступивших 25.11.2021, коллегия установила следующее.

Формула, характеризующая решение по оспариваемому патенту, содержит один независимый пункт, и включает альтернативные признаки: «по меньшей мере, один исполнительный орган» и «по меньшей мере, одну режущую головку».

Из описания к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, следует, что технический результат достигается тем, что «режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения». Также в описании указано, что «Режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно. Обработывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти». Из данной информации следует, что существенным для достижения указанного выше технического результата является конфигурация комбайна, в соответствии с которой режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения.

Таким образом, можно согласиться с доводами заключения, представленного 22.10.2021, в том, что альтернативные признаки, характеризующие количество исполнительных органов и количество головок,

представлены в общем виде и не являются существенными для достижения указанного выше технического результата.

Следовательно, процитированная выше формула не нарушает единство полезной модели (см. процитированные выше пункт 2 и подпункт 1а пункта 40 Требований ПМ).

Что касается доводов, изложенных в пояснениях лица, подавшего возражения, касающихся несоответствия решения, охарактеризованного процитированной выше формулой, условию патентоспособности «новизна» то, как было установлено выше, все существенные признаки не присущи какому-либо одному техническому решению, раскрытому в уровне техники, приведенном в возражении.

На основании изложенного, заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель может быть удовлетворено (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1398 Кодекса).

От лица, подавшего возражение, 03.12.2021 поступило обращение, доводы которого по существу повторяют доводы лица, подавшего возражение, изложенные в возражении, дополнениях к возражению и пояснениях, которые подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2651667 признать недействительным полностью и выдать патент Российской Федерации на полезную модель.

(21) 2016131802/63

(51) МПК

E21C 27/24 (2006.01)

(57) Горный комбайн, включающий механизм передвижения, по меньшей мере один исполнительный орган, отличающийся тем, что ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой, исполнительный орган содержит по меньшей мере одну режущую головку с приводом, закрепленную на рукояти так, что ось вращения головки направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа, а режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой.

(56) ФИЛИППОВ С.В. Сталь и недра Верхнекамья. Как создавались и осваивались калийные добычные комплексы, ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2011 г. стр. 130, 136, 137, 142, 146, 147

БРЕННЕР В.А. и др. Проходческий комбайн "Караганда-7/15м, М., Изд-во "Недра", 1969, всего 204 с, стр. 3,6-24

SU 1265318 Al, 23.10.1986

US 2010/0164274 Al, 01.07.2010

Примечание: при публикации сведений о выдаче патенту будет использовано описание и графические материалы, содержащиеся на дату подачи в заявке.