

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного Общества «Копейский машиностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.07.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2688822, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2688822 на изобретение «Горный комбайн» выдан по заявке № 2018122536 с приоритетом от 20.06.2018 на имя Открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал», Беларусь (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Горный комбайн, включающий ходовую часть, центрально расположенный конвейер, верхнее отбойное устройство, бермовый орган и хотя бы один планетарно-дисковый исполнительный орган, содержащий привод с раздаточным редуктором с присоединенными к нему двумя рукоятями, снаженными промежуточными и выходными валами с установленными на промежуточных валах внутренними, а на выходных - наружными режущими дисками, с частичным перекрытием дисков друг

другом с возможностью формирования ими торовых поверхностей в забое, отличающийся тем, что внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками, при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке.

2. Горный комбайн по п. 1, отличающийся тем, что плоскости резания режущих дисков смещены относительно друг друга.

3. Горный комбайн по пп. 1, 2, отличающийся тем, что оси внутренних режущих дисков в проекции на перпендикулярную плоскость смещены в сторону забоя относительно осей наружных режущих дисков.

4. Горный комбайн по п. 3, отличающийся тем, что диаметры наружных и внутренних режущих дисков равны.

5. Горный комбайн по п. 4, отличающийся тем, что количество резцов на внутренних режущих дисках в два раза меньше, чем на наружных».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из уровня техники. В подтверждение данного довода лицом, подавшем возражение, были представлены следующие источники информации:

- книга «Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников», Часть 2, под общей редакцией Б.В. Васильева – Пермь, ЗАО «НИПО», 1999, с. 44-59 (далее - [1]);
- патент RU 2630839 C1, опубл. 13.09.2017 (далее - [2]);

- Копия диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук, «Разработка эффективных способов и технических средств борьбы с газодинамическими явлениями в калийных рудниках», автор Щерба Владимир Яковлевич, Москва 2006, (далее - [3]);

- Копия автореферата диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук «Разработка эффективных способов и технических средств борьбы с газодинамическими явлениями в калийных рудниках», автор Щерба Владимир Яковлевич, Москва 2006, (далее - [4]);

- С.Х. Клорикьян и др. «Машины и оборудование для шахт и рудников», Справочник, - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2000 (далее - [5]);

- Распечатка каталожных листов электронного каталога Российской государственной библиотеки (далее - [6])

- авторское свидетельство SU 1154459 A, опубл. 07.05.1985 (далее - [7]);

- патент RU 2319835 C1, опубл. 20.03.2008 (далее - [8]);

- статья Д.И. Шишлянникова, «Совершенствование органов разрушения проходческо-очистных комбайнов типа «Урал», «Известия Уральского государственного горного университета», Выпуск 2(46) — июнь 2017 г. (далее - [9]);

- каталог «Оборудование для угледобывающих предприятий» за 2005 г. (далее - [10]);

- «Комбайны для добычи калийных руд», - М.: Недра, 1990, с. 68 (далее - [11]);

- Старков Л.И. и др., «Развитие механизированной разработки калийных руд», - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007, с. 3 – 5, 212 - 235 (далее - [12]);

- Бреннер В.А. и др., «Режимы работы комбайнов для добычи калийных руд», - М.: Недра, 1978, с. 76 – 79 (далее - [13]).

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту были известны технические решения, которые раскрыты в источниках информации [1] - [13]. Техническое решение по патентному документу [8], согласно возражению, является ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту.

Материалы возражения содержат сравнительный анализ признаков формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение с признаками технических решений, известных из уровня техники.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладателем, на заседании коллегии, состоявшемся 11.09.2020, был представлен отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отзыве приводится анализ мотивов возражения, а также представленных с ним источников информации, доводы которого по существу сводятся к тому, что в данных источниках информации не раскрыты признаки, характеризующие изобретение по оспариваемому патенту, в частности:

- «внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками»;

- «направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 22.10.2020: удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2020, патент Российской Федерации на изобретение №2688822 признать недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 22.10.2020 патентообладатель, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2021 по делу № СИП-52/2021 требования патентообладателя были удовлетворены, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.10.2020 признано недействительным.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2021 следует, что при принятии решения от 22.10.2020 Роспатент не дал оценку всем обстоятельствам, доводам патентообладателя и не рассмотрел надлежащим образом ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

В частности, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам пришла к выводу о том, что неполная оценка Роспатентом сведений из спорного патента и противопоставленных источников информации 1 и 7 привела к неправильному применению норм пунктов 76, 77, 81 Правил №316 при формулировании вывода по результатам проверки изобретательского уровня. Т.е. Роспатентом при первоначальном рассмотрении возражения неправильно оценено смысловое содержание отличительного признака спорного патента, касающегося расположения режущих дисков на рукояти, и его влияние на механизм достижения технического результата, что привело к ошибочному выводу об известности, как самого отличительного признака, так и его причинно-следственной связи с техническим результатом.

Также судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам рассмотрены и признаны частично обоснованными доводы заявителя о нарушении административным органом процедуры рассмотрения

возражения, выразившиеся в необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства заявителя о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель.

Таким образом, нарушения, допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения, не позволили ему прийти к правомерному выводу.

Решением Суда по интеллектуальным правам решение Роспатента от 22.10.2020 было признано недействительным.

Таким образом, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

От патентообладателя 21.09.2021 поступило дополнение к отзыву на возражение, с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2021 года по делу № СИП-52/2021, при этом доводы дополнения, по существу повторяют доводы отзыва.

В своей корреспонденции, патентообладатель отмечает, что судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам признала правомерным сделанный Роспатентом выбор патента [8] в качестве ближайшего аналога для спорного изобретения с выделением в качестве отличительного признака изобретения того, что: «внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками». При этом, патентообладатель указывает, что судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам согласилась с доводами патентообладателя, что смысловое содержание указанного отличительного признака было оценено Роспатентом неправильно и должно восприниматься только с учетом сведений из описания, так что выступание внутренних дисков каждой рукояти за наружные диски должно пониматься как выступание вперед в направлении забоя. Также коллегией Суда по интеллектуальным правам отмечено, что такое выступание внутренних дисков связано с тем, что центральная торовая поверхность, образуемая

внутренними режущими дисками, будет опережать наружную торовую поверхность, образуемую наружными режущими дисками, что направлено на достижение заявленного технического результата – формирование вогнутой формы забоя для повышения безопасности. Таким образом, технический результат по оспариваемому патенту, а именно «формирование в процессе добычи руды торовой вогнутой поверхности вогнутого профиля повышает безопасность горных работ», обеспечивается в изобретении по оспариваемому патенту за счет выступания внутреннего режущего диска за наружный режущий диск, вследствие чего формируется опережающая центральная торовая поверхность. За счет такого опережающего формирования центральной части забоя образуется в целом вогнутая форма профиля забоя, которая согласно описанию к спорному патенту имеет «большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород». Также патентообладатель отмечает, что все рассмотренные в возражении варианты планетарно-дисковых исполнительных органов и имеющиеся в них модификации взаимного расположения режущих дисков одной рукояти не раскрывают отличительный признак изобретения и не учитывают присущую изобретению и отмеченную в решении Суда причинно-следственную связь между отличительным признаком изобретения и техническим результатом в виде формирования безопасного вогнутого профиля забоя.

В отношении того, что отказ Роспатента в удовлетворении ходатайства о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель является необоснованным, патентообладатель, в своей корреспонденции отмечает, что ходатайство подлежит рассмотрению не автоматически при его заявлении, а только при установлении того, что оспариваемый патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью.

На заседании коллегии 23.09.2021 от лица, подавшего возражение поступили дополнительные материалы к возражению, в которых

представлены доводы, касающиеся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

С учетом даты подачи заявки (20.06.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее - Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Требования), и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, зарегистрированный в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 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 имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

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

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 настоящего 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, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня 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, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований 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 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 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.

Согласно пункту 35 Требований в разделе описания изобретения "Уровень техники" приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности изобретения, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения:

1) об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

При изложении сведений об аналогах изобретения применяются следующие правила:

- в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с п. 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

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

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;

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

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

оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении при анализе независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту в качестве наиболее близкого аналога был выбран источник информации [8].

Из сведений, содержащихся в патентном документе [8] (см. описание, фиг. 1-21), известен горный комбайн (фиг. 1), включающий ходовую часть 1, конвейер 4, верхнее отбойное устройство 3, бермовый орган 2 и хотя бы один планетарно-дисковый исполнительный орган 5, содержащий привод с раздаточным редуктором с присоединенными к нему двумя рукоятями 11, снабженными промежуточными и выходными валами с установленными на промежуточных валах внутренними режущими дисками 12, а на выходных - наружными режущими дисками 14, с частичным перекрытием дисков друг другом (фиг. 2) с возможностью формирования ими торовых поверхностей в забое.

Горный комбайн по оспариваемому патенту отличается от горного комбайна по патентному документу [8] тем, что конвейер расположен центрально, внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками, при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано – «повышение производительности, качества добываемой руды и повышение безопасности».

Из сведений, содержащихся в источнике информации [12] известен горный комбайн («Урал-20Р»), в котором скребковый конвейер 5 расположен

центрально (рис. 6.13). При этом, в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии признаков, характеризующих центральное расположение конвейера, на технический результат, указанный в этом описании, а именно на повышение производительности и повышение безопасности. Таким образом, подтверждения известности влияния признаков, характеризующих расположение конвейера на технический результат не требуется (см. процитированный выше пункт 81 Правил).

Из источника информации [1] известен горный комбайн, содержащий центральные – внутренние диски 5 и резцовые – наружные диски 4. При этом оси центральных и резцовых дисков смещены друг относительно друга (Рис. 2.21 и 2.22) таким образом, что диски 4 и 5 формируют в забое две торовые поверхности, также как и в изобретении по оспариваемому патенту. Так, внутренние режущие диски 5 каждой рукояти 1 выступают за наружные режущие диски 4 с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, а наружные режущие диски формируют наружную торовую поверхность. В описании изобретения по оспариваемому патенту указано, что – «Формирование в процессе добычи руды торовой вогнутой поверхности вогнутого профиля повышает безопасность горных работ», т.е. можно сделать вывод, что в источнике информации [1] достигается тот же технический результат, что и в оспариваемом патенте, поскольку также формируется торовая вогнутая поверхность вогнутого профиля.

Также из сведений, содержащихся в источнике информации [1], известно, что горный комбайн (с. 44), содержит внутренний и наружный режущие диски 4, 5 (с. 45 – 47, рис. 2.21 и 2.22), при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке (с. 49, рис. 2.23 «Кинематическая схема исполнительного органа комбайна Урал-20Р»).

При этом источнике информации [1] раскрыты сведения, в соответствии с которыми:

- вращение рабочих органов (переносное движение) осуществляется следующим образом, правого по часовой, а левого против часовой стрелки (вид на забой);
- барабан отбойного устройства вращается по часовой стрелке (вид сбоку со стороны пульта управления),
- шнек бermового органа вращается против часовой стрелки (вид сбоку со стороны пульта управления).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что признаки – «направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке» раскрыты в источнике информации [1], поскольку комбайн «Урал-20Р», содержит два симметричных исполнительных органа (указанные признаки однозначно визуализируются на рисунках 2.22 и 2.23, где на схемах показано зеркальное расположение исполнительных органов комбайна «Урал-20Р».).

В оспариваемом патенте отмечается, что однонаправленное вращение режущих дисков обеспечивает уравновешивание комбайна. Однако, следует отметить, что уравновешивание или балансировка движущихся частей машин является общезвестным принципом их конструирования и обеспечивается в горных комбайнах любой конструкции. Суть уравновешивания (балансировки) заключается в том, что динамическое влияние одних масс (например, вращающихся в одну сторону), должна компенсироваться динамическим влиянием других масс (например, вращающихся в противоположную сторону). В источнике информации [1] раскрыты сведения, в соответствии с которыми уравновешивание достигается точно так же, как и в изобретении по оспариваемому патенту.

Также можно согласиться с доводами патентообладателя, что именно за счет формирования вогнутой формы профиля забоя, которая согласно описанию изобретения по оспариваемому патенту имеет «большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород» достигается технический результат – повышение безопасности, что подтверждается сведениями, раскрытыми в источнике информации [4]. Из сведений, раскрытых в источнике информации [4] известно, что – «Методом граничных элементов построены расчетные схемы для моделирования пространственного напряженно-деформированного состояния соляного породного массива к окрестности забоя. На основании построенных расчетных компьютерных схем решены модельные задачи для изучения геомеханического состояния массива в окрестности забоя различной пространственной конфигурации и с учетом наличия тектонических трещин. Это позволило подтвердить, что управление газодинамическими процессами в окрестности забоя подготовительной выработки может осуществляться путем выбора рациональной формы забоя. Показано, что сферически-плоская форма забоя по сравнению с плоской формой обеспечивает более устойчивое состояние соляного породного массива впереди забоя за счет существенного снижения уровня действующих в массиве напряжений и деформаций (рис. 1,2), при этом позволяет в 5-8 раз уменьшить объем разрушенной при газодинамических явлениях породы, а также изменить направление выноса разрушенной породы и газа. При сферически-плоской форме забоя газосолевой поток при газодинамических явлениях направлен к центру выработки на исполнительный орган комбайна, что практически исключает вероятность воздействия газосолевого потока в призабойном пространстве на шахтеров.

При этом, при использовании комбайнового способа проведения горных выработок, предотвращать газодинамические явления можно путем создания рациональной сферически-плоской или конусообразной формы забоя. Кроме того, на основе полученных количественных и качественных

характеристик напряженно-деформированного состояния массива в окрестности забоя выработки можно определить тип и величину нагрузок на режущий орган комбайна, что позволяет правильно определить режим работы исполнительного органа комбайна». Т.е. до даты приоритета оспариваемого патента был известен метод, в соответствии с которым формирование вогнутой формы профиля забоя, приведет к достижению указанного в описании изобретения по оспариваемому патенту техническому результату – повышению безопасности. Причем достижение технического результата – повышение безопасности обусловлено исключительно формой забоя, а не средствами, которыми данная форма забоя получена.

Из сведений, содержащихся в авторском свидетельстве [7] (см. описание, фиг. 1), известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором, также как и в горном комбайне по оспариваемому патенту, рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов (фиг. 1), что, согласно описанию к авторскому свидетельству [7], позволяет повысить безопасность за счет именно формирования поверхности опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов.

В отношении достижения технических результатов, заключающихся в повышение производительности комбайна и качества добываемой руды, указанного в оспариваемом патенте, необходимо отметить следующее. В описании изобретения по оспариваемому патенту указано – «Расположение режущих дисков 11 и 12 с частичным перекрытием друг друга и со смещением плоскостей 14 резания относительно друг друга, например, в шахматном порядке, позволяет оптимизировать толщину стружки, снимаемую каждым резцом 17, исключая ее нулевые значения, тем самым улучшает качество добычи по гранулометрическому составу», т.е. раскрыта причинно-следственная связь между признаками формулы оспариваемого

патента, характеризующими выполнение исполнительного органа (или органов) и техническими результатами, заключающимися в повышении производительности комбайна и качества добываемой руды.

При этом специалисту в данной области известно, что повышение производительности проходческого комбайна зависит от многих факторов. В ходе работы проходческий комбайн постоянно перемещается в направлении на забой, поскольку является самоходным. Нет никакой необходимости дополнительно приближать отбитую породу к погрузочному органу, поскольку погрузочный орган вместе со всем комбайном постоянно сам приближается к отбитой породе. Погрузочная способность бermового органа, т.е. его производительность, определяется прежде всего его конструкцией, скоростью вращения шнека и скоростью подачи комбайна на забой. Необходимо отметить, что никакой связи между производительностью погрузочного органа и средств транспортировки отбитой породы с производительностью горного комбайна нет. Из источника информации [1] (стр. 59) известно, что погрузочные органы горных комбайнов в принципе должны обладать большей производительностью, чем производительность исполнительного органа, который осуществляет разрушении породы. Производительность горного комбайна определяется производительностью исполнительного органа (или органов), а не производительностью погрузочного устройства.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту явным образом следующим из уровня техники, представленного в возражении (см. источники информации [1], [4], [7], [8] и [12]).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении признаков зависимых пунктов 2 - 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту можно согласиться с доводами, изложенными в возражении, указывающими, что признаки зависимых пунктов 2 – 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из сведений, раскрытых в патенте [8] (описание, фиг. 2), а признаки зависимого пункта 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из сведений, раскрытых в патенте [2] (фиг. 1, 2). При этом признаки зависимого пункта 5 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из сведений, раскрытых источнике информации [1] (с. 47, таблица).

Ввиду сделанных выше выводов анализ источников [3], [5] – [6], [9] – [11], [13] не проводился.

От патентообладателя 21.09.2021 поступили материалы, содержащие ходатайство о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1398 Кодекса).

Данное ходатайство не было удовлетворено коллегией на заседании, состоявшемся 21.10.2021 в связи со следующими обстоятельствами.

Независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента содержит две совокупности существенных признаков, направленных на достижение различных технических результатов, указанных в описании оспариваемого патента, а именно – «...повышение производительности комбайна...», «...повышение качества добываемой руды,...» и «...повышение безопасности...».

В соответствии со сведениями, раскрытыми в описании оспариваемого патента (см. страницу 6) первый и второй технические результаты достигаются за счет того, что – «Расположение режущих дисков 11 и 12 с частичным перекрытием друг друга и со смещением плоскостей 14 резания относительно друг друга, например, в шахматном порядке, позволяет оптимизировать толщину стружки, снимаемую каждым резцом 17, исключая ее нулевые значения, тем самым улучшает качество добычи по

гранулометрическому составу», т.е. раскрыта причинно-следственная связь между признаками формулы оспариваемого патента и первым и вторым техническими результатами. При этом, для достижения вышеуказанных технических результатов существенной будет следующая совокупность существенных признаков – «Горный комбайн, включающий ходовую часть, центрально расположенный конвейер, верхнее отбойное устройство, бермовый орган и хотя бы один планетарно-дисковый исполнительный орган, содержащий привод с раздаточным редуктором с присоединенными к нему двумя рукоятями, снаженными промежуточными и выходными валами с установленными на промежуточных валах внутренними, а на выходных – наружными режущими дисками, с частичным перекрытием дисков друг другом с возможностью формирования ими торовых поверхностей в забое». Таким образом, остальные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента будут несущественными для достижения первого технического результата.

Однако, из патентного документа [8] (см. описание, фиг. 1-21), известен горный комбайн, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

В отношении третьего технического результата, необходимо отметить, что в соответствии со сведениями, раскрытыми в описании оспариваемого патента (см. страницу 6) он достигается за счет того, что – «Вогнутый профиль отрабатываемой поверхности забоя 13 имеет большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород, так как сужает угол выброса соли и газа, что снижает его разрушительную силу».

При этом, для достижения третьего технического результата существенной будет следующая совокупность существенных признаков – «Горный комбайн, включающий ходовую часть, центрально расположенный конвейер, верхнее отбойное устройство, бермовый орган и исполнительный орган, содержащий привод, исполнительный орган выполнен с

возможностью формирования в направлении забоя центральной поверхности, опережающей поверхность формируемую наружными режущими элементами». Таким образом, остальные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента будут несущественными для достижения третьего технического результата.

В отношении признаков, влияющих на достижение третьего технического результата - повышение безопасности, необходимо отметить, что, из уровня техники (источник информации [7]), известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором, также как и в горном комбайне по оспариваемому патенту, рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из источников информации [1] и [7] известны устройства, которым присущи две совокупности существенных признаков, направленных на достижение различных технических результатов, указанных в описании оспариваемого патента.

Таким образом, проанализировав формулу, представленную на стадии преобразования оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель, а также ее соответствие условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 Кодекса, в частности условию патентоспособности «новизна», коллегия сочла нецелесообразным удовлетворение ходатайства о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель.

От патентообладателя 10.11.2021 поступила корреспонденция, в которой изложены доводы технического характера, а также акцентировано внимание на нарушение подхода при рассмотрении ходатайства о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель.

В отношении доводов технического характера, которые по существу повторяют доводы поступившего 21.09.2021 дополнения к отзыву, следует отметить, что они были рассмотрены выше. Что касается вопроса о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, то необходимо отметить, что Правилами ППС при коллегиальном рассмотрении спора не предписываются какие-либо отдельные процедуры, связанные с преобразованием патента на изобретение в патент на полезную модель.

Вместе с тем, уточнение объема правовой охраны осуществляется с применением пункта 4.9 Правил ППС, согласно которому при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить патентообладателю внести соответствующие изменения в формулу, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично. Таким образом, при рассмотрении вопроса о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, в рамках пункта 4.9 Правил ППС видится необходимость оценки патентоспособности формулы, представленной для преобразования, по меньшей мере, с учетом тех материалов, которые рассматривались в рамках спора. При этом в случае выявления коллегией обстоятельств, препятствующих такому преобразованию, а именно несоответствие технического решения, охарактеризованного формулой, условию патентоспособности «новизна», на основании представленных с возражением источников информации, отсутствует целесообразность удовлетворения ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2688822 признать недействительным полностью.