

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, снабженными 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 торových 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, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации:

- «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 С1, 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 А, опубл. 07.05.1985 (далее - [7]);

- патент RU 2319835 С1, 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. унт-а, 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 оспариваемого изобретения, 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».

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), и 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).

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 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 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 ИЗ 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 ИЗ 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 торových поверхностей в забое.

Горный комбайн по оспариваемому патенту отличается от горного комбайна (комбайн проходческо-очисной) 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 торovou 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 и повышение безопасности».

Из сведений, содержащихся в источнике информации [12] известен горный комбайн (комбайн проходческо-очисной «Урал-20Р»), в котором конвейер (скребковый конвейер 5) расположен центрально (рис. 6.13). При этом, в описании к 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.

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 торовых 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 оспариваемого патента 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 необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие влияние упомянутых отличительных признаков на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту. Подобные сведения также не были представлены патентообладателем и в процессе рассмотрения возражения. Таким образом, подтверждения известности влияния вышеуказанных признаков на технический результат не требуется.

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 производительность, т.е. обеспечивает достижение того же технического результата, что и в оспариваемом патенте. При этом отсутствуют сведения, подтверждающие влияние данных признаков на результат, заключающийся в повышении безопасности.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту явным образом следующим из уровня техники, представленного в возражении (источники информации [1], [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] – [6], [9] – [11], [13] не проводился.

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.