

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 ОАО «Копейский машиностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.08.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2449123, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2449123 на изобретение «Горный проходческий комбайн» выдан по заявке №2010123899/03 с приоритетом от 15.11.2007 на имя САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН Г.М.Б.Х., Австрия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Горный проходческий комбайн, содержащий механизм передвижения и стрелу или раму, несущую, по меньшей мере, две вращающиеся режущие головки, оси вращения которых проходят в направлении проходки или расположены под острым углом относительно направления проходки и которые вместе определяют профиль резания, имеющий ширину профиля, и два режущих вальца, размещенных, по существу, параллельно и за режущими головками и способных, располагаться на подошве и на кровле соответственно, отличающийся тем, что оба режущих вальца (8, 10) содержат концевые участки (25), способные выдвигаться до ширины (а) профиля для образования, по существу, прямоугольного профиля резания, при этом каждый режущий валец

(8, 10) отдельно шарнирно соединен со стрелой (3) или рамой с возможностью регулирования высоты и каждый режущий валец (8, 10) имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок (5).

2. Проходческий комбайн по п.1, отличающийся тем, что режущие головки (5) снабжены режущими инструментами (28), которые являются регулируемыми или выдвижными в радиальном направлении.

3. Проходческий комбайн по п.1 или 2, отличающийся тем, что режущие инструменты (28) размещены на режущих головках (5) таким образом, что режущие инструменты (28) одной из режущих головок (5) входят в зацепление между режущими инструментами (28) другой из режущих головок во время вращения таким образом, что круглые области соответствующих профилей (33) резания перекрывают друг друга.

4. Проходческий комбайн по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждый режущий валец (8, 10) содержит индивидуальный привод (17, 18).

5. Проходческий комбайн по п.1 или 2, отличающийся тем, что стрела (3) или рама размещена с возможностью регулирования в вертикальном направлении относительно механизма (2) передвижения».

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

В возражении указано, что устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует из уровня техники.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации:

- Комбайн проходческо-очистной «Урал-20Р». Руководство по эксплуатации, часть II, 41.00.00.000 РЭ1, 2002 г. (далее – [1]);

- Комбайн проходческо-очистной «Урал-20Р». Руководство по эксплуатации, 41.00.00.000 РЭ, 2006 г. (далее – [2]);
- Интернет-распечатка с сайта www.twirpx.com (далее – [3]);
- каталог Joy Mining Machinery BOLTER MINER JM5601 & JM5602, 2005 (далее – [4]).

В возражении подчеркнуто, что Комбайн проходческо-очистной «Урал - 20Р» выпускался «задолго до даты приоритета оспариваемого патента».

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

На заседании коллегии (18.03.2015) лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- договор комиссии №963 от 01.07.2007 и приложение №1 к данному договору (далее – [5]);
- договор поставки №260 от 01.11.2006 и спецификация №1 к данному договору (далее – [6]);
- договор поставки №260 от 10.01.2006 и спецификация №1 к данному договору (далее – [7]);
- счет-фактура №607 от 17.05.2006 (далее – [8]);
- товарная накладная №607 от 17.05.2006 (далее – [9]);
- квитанции о приеме груза от 14.05.2006, 15.05.2006, 16.05.2006 (далее – [10]);
- счет-фактура №715 от 28.08.2006 (далее – [11]);
- товарная накладная №715 от 28.08.2006 (далее – [12]);
- квитанции о приеме груза от 25.08.2006 (далее – [13]);
- платежное поручение №406 от 18.09.2009 (далее – [14]);
- платежное поручение №544 от 27.09.2006 (далее – [15]);
- платежное поручение №486 от 22.09.2006 (далее – [16]);
- дополнительные страницы из каталога [4] (далее – [17]).

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

С учетом даты международной подачи заявки (05.11.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; 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 рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности

влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (1) пункту 22.3 Правил ИЗ (1) при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM, дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Дополнительные материалы [5]-[16], представленные лицом, подавшим возражение, не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку не являются словарно-справочными источниками и, соответственно, изменяют мотивы возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Относительно источников информации [1]-[4] необходимо отметить следующее.

Руководства по эксплуатации [1] и [2] относятся к технической документации на Комбайн проходческо-очистный «Урал -20Р», поставляющейся вместе с ним. Однако, документальное подтверждение даты поставки, с которой сведения о Комбайне «Урал-20Р» стали общеизвестны в результате его использования, в возражении отсутствуют.

Что касается Интернет-распечатки [3], то лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения даты, с которой руководство [2] было помещено в среду Интернет.

В отношении источника информации [4], указанного в возражении как «каталог», следует отметить, что он представляет собой иллюстрированную продукцию. При этом часть страниц данного «каталога» [4] представлена в виде скриншотов (снимков экрана) дисплея монитора компьютера, а дополнительные страницы [17] к данному «каталогу» [4] полностью представлены в виде скриншотов дисплея монитора компьютера. В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что «каталог» [4] размещен в электронной среде (например, Интернет, и др.). Кроме того, следует

подчеркнуть, что в соответствии с переводом на русский язык дополнительных страниц [17] «каталог» [4] является руководством по эксплуатации.

Таким образом, источник информации [4] нельзя отнести к общедоступным источникам по основаниям, приведенным выше в отношении материалов [1]-[3].

В соответствии с изложенным выше источники информации [1]-[4] не могут быть приняты к анализу для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 20.3 Правил ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2014, патент Российской Федерации на изобретение №2449123 оставить в силе.