

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 15.07.2015, 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 конвенционным приоритетом от 15.11.2007 на имя САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН Г.М.Б.Х., Австрия (АТ) (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

существо, 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 условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении указано, что в описании оспариваемого патента не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит следующие разделы: область техники, к которой относится изобретение (имеется только название раздела), осуществление изобретения (раздел отсутствует полностью).

В описании отсутствует информация, подтверждающая возможность получения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата при различных сочетаниях характеристик признаков(альтернатив).

Признаки, касающиеся размеров режущего вальца, выражены без возможности его идентификации - т.е. не ясно.

По мнению лица, подавшего возражение, изложенное выше, позволяет прийти к выводу о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в возражении отмечено, что устройство по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту известно из патентного документа US № 2770448, опубл. 13.11.1956 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2-5 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентных документах [1], SU №304328, опубл.25.05.1971 (далее -[2]); SU №427147, опубл. 05.05.1974 (далее -[3]).

Кроме того, к возражению приложены следующие источники информации:

Старков Л.И. и др., Развитие механизированной разработки калийных руд, Изд. Пермского ГТУ, 01.10.2007, стр.28-41 [4];

Кабиев С.К. И др., Комбайны для добычи калийных руд, М, Недра, 1990, стр.37-51 [5];

Соболь А.В. И др., МЕХАНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ НА КАЛИЙНЫХ РУДНИКАХ, Ленинград, Химия, 1974 [6].

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

От патентообладателя 22.03.2016 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено, что:

- в описании изобретения по оспариваемому патенту приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения;
- признаки, касающиеся альтернативного выполнения несущего органа, являются ясными для специалиста;
- признаки, касающиеся размера режущего вальца, отражены в материалах заявки и обеспечивают достижение технического результата;
- представленный в возражении патентный документ [1] не содержит сведений об известности таких признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту как: «каждый режущий валец отдельно шарнирно соединен со стрелой или рамой»; «каждый режущий валец имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок».

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 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные 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 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы изобретения включает родовое понятие, отражающее назначение.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи все признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Относительно доводов, об отсутствии ясности признаков, основанных на отсутствии в описании к оспариваемому патенту в разделах «область техники» и «осуществление изобретения», примеров осуществления изобретения, касающиеся признаков: «...стрела или рама» 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)», необходимо отметить следующее.

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту признаки «...стрела или рама» представлены в виде альтернативы. В области техники, относящейся к горным проходческим комбайнам, «исполнительные органы, выполненные в виде режущих головок на консольной подвижной стреле-рукояти или в виде набора резцовых коронок, совершают при обработке качательные движения», см., например, Малевич Н.А, Горно-проходческие машины и комплексы, М, Недра, стр. 201-207.

«Стрела исполнительного органа служит продолжением редуктора и представляет собой удлиненный литой корпус с валом», «к валу крепится

резцовая колонка», см. стр.207. Возможно расположение на стреле нескольких режущих головок под углом к направлению проходки.

Набор резцовых коронок также возможно установить на раме (по меньшей мере, две вращающиеся режущие головки) под углом к направлению проходки. Как указано в оспариваемом патенте, стрела или рама служат в качестве несущих элементов, т.е. обеспечивают один и тот же технических результат.

Таким образом, данные признаки изобретения по оспариваемому патенту являются ясными для специалиста.

Что касается признаков: «каждый режущий валец (8, 10) имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок (5)». Данные признаки являются ясными и идентифицируемыми. Диаметр режущих вальцов (8, 10) определяется как максимальное расстояние между самой внешней кромкой режущих инструментов, т.е. режущих ножей 28, расположенных на режущих вальцах. Значение диаметра режущих вальцов (8, 10) соответствует диаметру профиля, которое они вырезают. Это можно видеть на фигурах патента. Соответственно, диаметр режущих головок (5) определяется как максимальное расстояние между самой внешней кромкой режущих инструментов, т.е. режущих ножей 28, расположенных на режущих головках. Данный диаметр соответствуют диаметру профиля, который вырезается режущими головками, что также видно на фигуре 5 патента.

В описании изобретения по оспариваемому патенту указано (см. описание, стр.5, четвертый абзац сверху), что для вырезания закругленных углов профиля, с возможностью полностью и надежно захватить все из клиньев профиля вруба (под клиньями понимают участки, остающиеся между отдельными круглыми областями в районе подошвы или кровли - см. патент стр. 4, строки 21-22), предусмотрено, что каждый режущий валец имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно,

по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок. Соответственно, большие диаметры режущих валцов обеспечивают особенно хорошее приближение к предполагаемой прямоугольной форме профиля. Далее, на стр. 8 описания к патенту, первый абзац, приводится описание фигуры 5. Диаметр d режущего вальца равен одной четвертой диаметра D резания режущих головок. Данный диаметр обеспечивает почти полное вырезание всех закругленных углов профиля и клиньев профиля вруба остающиеся после вырезания породы режущими головками. При этом признак «по меньшей мере» в отношении признака «одна четвертая диаметра резания режущих головок» означает, что диаметр d режущего вальца может быть больше диаметра, показанного на фигуре 5, что обеспечивает еще большее приближение к прямоугольной форме профиля.

Таким образом, данные признаки изобретения по оспариваемому патенту являются ясными для специалиста.

Назначение изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, отражено в родовом понятии данного пункта – горный проходческий комбайн, который в соответствии с описанием к оспариваемому патенту обеспечивает проходку или формирование, по существу, прямоугольного профиля туннеля.

В описании изобретения по патенту приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов.

Горный проходческий комбайн содержит 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. Два режущих вальца, размещенные, по существу, параллельно и за режущими головками и способные, располагаться на подошве и на кровле соответственно.

Оба режущих вальца (8, 10) содержат концевые участки (25), способные выдвигаться до ширины (а) профиля для образования, по существу, прямоугольного профиля резания. Каждый режущий валец (8, 10) отдельно шарнирно соединен со стрелой (3) или рамой с возможностью регулирования высоты. Каждый режущий валец (8, 10) имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок (5).

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту содержит признаки (механизм передвижения, стрелу или раму, несущую, по меньшей мере, две вращающиеся режущие головки, два режущих вальца, концевые участки на вальцах способные выдвигаться) достаточные для осуществления данного изобретения и реализации его назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве источника информации, содержащего сведения обо всех признаках изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, в возражении указан только патентный документ [1].

Из патентного документа [1] известен 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. Оба режущих вальца (8, 10) содержат концевые участки (25), способные выдвигаться до ширины (а) профиля для образования, по существу, прямоугольного профиля резания.

Однако, патентный документ [1], не содержит сведений о признаках независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту: «каждый режущий валец отдельно шарнирно соединен со стрелой или рамой»; «каждый режущий валец имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок».

Патентные документы [2], [3] приведены в качестве источников информации, содержащих сведения о признаках зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Материалы [4], [5], [6] представлены для сведения

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2015, патент Российской Федерации на изобретение №2449123 оставить в силе.