

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 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 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «ЛМЗ Универсал» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2627339, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2627339 «Горный комбайн» выдан по заявке № 2016134822 с приоритетом от 26.08.2016. Обладателем исключительного права на полезную модель по данному патенту является АО «Копейский машиностроительный завод» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Горный комбайн, включающий ходовую часть, конвейер, исполнительный орган, два отбойных устройства, расположенные в нижней и верхней частях соответственно, и буро-анкероувальный блок, отличающийся тем, что буро-анкероувальный блок состоит из распорной

рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, и направляющих с буро-анкервальными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, причем распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, а оси вращения направляющих направлены вдоль 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 «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, отмечает следующее.

В качестве технического результата изобретения по оспариваемому патенту в описании указано «возможность бурения на ходу и регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения».

По мнению лица, подавшего возражение, формула изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, содержит признак: «буро-анкервальный блок состоит из ... и направляющих с буро-анкервальными головками», который, в представленном виде, подразумевает выполнение данным блоком двух операций: первая - бурение, вторая - анкерование. Т.е. комбайн на ходу осуществляет не только бурение, но и анкерование. Для установки анкера в шпур сначала необходимо пробурить этот шпур буровым инструментом бурильной установки, вывести буровой инструмент из пробуренного шпура и только затем в этот шпур установить анкер. Таким

образом, по мнению лица, подавшего возражение, не представляется возможным осуществить анкерование в пробуренный шпур на ходу комбайна, поскольку для смены бурильного механизма на анкероувальный механизм потребуется полная остановка комбайна. Соответственно операции бурения и анкерования не могут быть осуществлены на ходу. Кроме того, из уровня техники не известны сведения о том, каким образом можно осуществить бурение и анкерование на ходу без остановки комбайна, и каким образом должен быть выполнен блок, осуществляющий эти функции.

На основании изложенного в возражении сделан вывод о несоответствии технического решения по оспариваемому патенту условию «промышленная применимость» (пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

Также, в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, каким образом можно осуществить бурение и анкерование на ходу без остановки комбайна. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, отсутствие указанных сведений в описании оспариваемого патента свидетельствует о том, что не реализуется назначение технического решения, раскрытого в оспариваемом патенте, а также отсутствуют сведения о том, как выполнен «буро-анкероувальный блок» для бурения шпуров и их анкерования на ходу.

На основании изложенного, в возражении сделан вывод о недостаточной степени раскрытия сущности изобретения для его осуществления специалистом (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

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

С возражением были представлены следующие материалы (копии):

- Патент EP 0216506 A1, опубл. 01.04.1987, (далее – [1]);

- Авторское свидетельство SU 555225 А, опубл. 25.04.1977, (далее – [2]);
 - Источник информации «Проходческо-очистные комбайны «Урал» для добычи калийной руды и каменной соли» / Семенов В.В., Петров В.П., Морозов С.П.//Горное оборудование и электромеханика. - № 8. – 2008, (далее – [3]);
 - Источник информации «Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников», учеб. пособие для машинистов горн, выемоч. машин. 4.2 / Б. В. Васильев и др., - Пермь: ПГТУ, 1999, (далее – [4]);
 - Источник информации «Комбайн проходческо-очистной «Урал-20Р», Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ. - Копейск: ОАО «КМЗ», 2006. Размещено на сайте <http://mining.ucoz.ru/load/3-1-0-1>, (далее – [5]),
 - Протокол осмотра нотариусом письменных доказательств от 02.09.2020, (далее – [6]),
 - Адвокатский запрос №194 от 13.10.2020, (далее [7]),
 - Ответ ООО «Юкоз Медиа» №29/20 от 26.10.2020, (далее [8]),
- которые, по мнению лица, подавшего возражение, наглядно показывают известность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из представленных источников информации.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены сравнительные таблицы, поясняющие доводы возражения.

На основании изложенного в возражении сделан вывод о несоответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

Представленные в возражении рассуждения на тему достаточности раскрытия приведены без какой-либо привязки к положениям законодательства. В связи с этим, по мнению патентообладателя, из

поданного возражения не представляется возможным установить в нарушении каких конкретно норм законодательства заявитель усматривает нарушение требования достаточности раскрытия.

Патентообладатель отмечает, что заявка, по которой выдан оспариваемый патент, содержит всю необходимую информацию, установленную законодательством. Так в описании и иллюстрациях к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, приведены сведения, необходимые и достаточные для осуществления изобретения. Также патентообладатель указывает, что выводы о несоответствии технического решения по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствию условию патентоспособности «промышленная применимость» основаны на неправильном толковании сведений, содержащихся в описании, в частности на фразе описания оспариваемого патента – «Одновременно производится бурение и анкерование буро-анкервальным блоком». Однако, по мнению патентообладателя, специалисту понятно, исходя из сведений, раскрытых в описании оспариваемого патента, что одновременность относится не к последовательности операций бурения и анкерования, а к осуществлению буро-анкервальных операций одновременно с главной функцией горного комбайна – разрушением горной породы и осуществлением проходки. Кроме этого, из уровня техники широко известен и применяется в горной промышленности инструмент – «буровая штанга-анкер» с помощью которого одновременно происходит процесс бурения и анкерования. Т.е. из уровня техники известно совмещение процессов бурения и анкерования.

Таким образом, по мнению патентообладателя, вывод о несоответствии промышленной применимости изобретения основан на искаженном понимании описания работы горного комбайна.

В отношении соответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» патентообладатель указывает, что из источников информации [2] – [5] не известен ряд признаков.

В источнике информации [2] отсутствуют сведения о расположении стоек распорной рамы в зазорах между конвейером и исполнительным органом, а также закреплении гидроцилиндров на конвейере или исполнительном органе. При этом корпус, раскрытый в источнике информации [2], не может включать приводы и раму конвейера, т.к. это самостоятельные части, имеющие собственное назначение.

В источниках информации [3] – [4] отсутствуют сведения о ряде признаков, о чем также отмечено в возражении. Так в источнике информации [3] отсутствуют сведения о выполнении бурильного блока, который состоит из направляющих с бурильными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, о выполнении распорная рама шарнирно установленной на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, и о том, что оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой. В источнике информации [4] отсутствуют сведения о том, что стойки рамы размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом. В источнике информации [5] отсутствуют сведения о том, что оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой.

На заседании коллегии 17.08.2021 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, содержащие доводы и графические материалы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, наглядно показывают известность признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту из источников информации [2] – [5].

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, что буроанкероувальные устройства различной конструкции широко известны в данной области техники. Также широко известны из уровня техники инструменты типа «буроанкера». В подтверждение известности данных устройств патентообладателем были представлены следующие документы:

- Годовой отчёт ОАО «Уралкалий» за 2002 год, стр. 65 (источник <https://raex-a.ru/annualreport/uralkali2002ru.pdf>), (далее [9]);
- Журнал "Горная Промышленность" №2(96) 2011, стр. 32 (источник <https://mining-media.ru/ru/article/burovoe/150-opyt-sozdaniya-burilnykh-ustanovok-na-kopeiskom-mashinostroitelnom-zavode>), (далее [10]).

Также патентообладатель дополнительно отмечает, что из источника [2] не представляется возможным установить признак «...стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом...», поскольку на приведённой в дополнении к возражению иллюстрации линией-выноской ошибочно показан «привод исполнительного органа». Однако это не привод исполнительного органа данный, а вид сзади на электродвигатель привода бермового органа. Из источника [4] также не представляется возможным установить признак «...стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом...», поскольку выноски 4 указывают на площадки распора в кровлю горной выработки поперечной плиты распорной рамы бурильной установки и никаким образом не определяют расположение стоек распорной рамы, так как стойки находятся снизу под поперечной плитой бурильной установки и конструктивно могут быть размещены различными способами и визуально

установить их размещение в зазорах между конвейером и исполнительным органом из приведённой иллюстрации невозможно.

На заседании коллегии 25.08.2021 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, содержащие доводы и графические материалы. В частности, для подтверждения несоответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» был представлен дополнительный источник информации – публикация US 2013/0106167 A1, опубл. 02.05.2013, (далее [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.08.2016), 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 (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 настоящим 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 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 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. 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 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 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.

Техническому решению 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 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, по сути, сводятся к отсутствию в описании оспариваемого патента и в предшествующем уровне техники сведений, касающихся того, каким образом можно осуществить бурение и анкерование на ходу без остановки комбайна, и каким образом должен быть выполнен блок, осуществляющий эти функции. Указанное, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствует о том, что изобретение не может реализовать свое назначение – создать горный комбайн, выполненный с возможностью бурения шпуров и их анкерования, поскольку предусмотренный формулой изобретения «буро-анкероувальный блок» для бурения шпуров и их анкерования не может осуществить эти две функции на ходу. Т.е. оспариваемый патент не соответствует требованию раскрытия

сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

Однако, в описании изобретения по оспариваемому патенту указано: «Горный комбайн с помощью ходовой части 1 (Фиг. 1) движется в направлении забоя, разрушая горную массу исполнительным органом 3 (Фиг. 1) и формируя почву и кровлю отбойными устройствами 4 (Фиг. 1), горная масса отгружается конвейером 2 (Фиг. 1). Одновременно производится бурение и анкерование буро-анкервальным блоком 5 (Фиг. 1), путем распора гидроцилиндрами 8 (Фиг. 1) распорной рамы 6 (Фиг. 2) в кровлю, при этом направляющие 9 (Фиг. 2) с буро-анкервальными головками 10 (Фиг. 2) выставляются на необходимое расстояние между шпурами в зонах возможного бурения, поворотом вокруг оси вращения, например, гидроцилиндрами 11 (Фиг. 2)». Т.е. специалисту понятно, что одновременность относится не к последовательности операций бурения и анкерования, а к осуществлению буро-анкервальных операций одновременно с главной функцией горного комбайна - разрушением горной породы и осуществлением проходки. Также, можно согласиться с доводами патентообладателя, что буроанкервальные устройства различной конструкции широко известны в данной области техники.

Следовательно, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие возможность достижения упомянутого технического результата – «возможность бурения на ходу и регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения» 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 документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретения по оспариваемому патенту охарактеризовано в его названии и отражено родовым понятием его формулы, следующим образом – «Горный комбайн...». При этом в описании к оспариваемому патенту поясняется, что данное техническое решение обеспечивает возможность бурения на ходу и регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения, что и является техническим результатом.

Согласно формуле, характеризующей изобретение по оспариваемому патенту, изобретение включает в себя все необходимые элементы для реализации указанного выше назначения, а именно элементы – ходовую часть, конвейер, исполнительный орган, буро-анкероувальный блок, отбойные устройства, расположенные в нижней и верхней частях соответственно. При этом буро-анкероувальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, и направляющих с буро-анкероувальными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, а распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна. Оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой.

В описании к оспариваемому патенту приведена информация о том, каким образом возможно осуществление буро-анкероувальных операций одновременно с главной функцией горного комбайна – разрушением горной породы и осуществлением проходки. Кроме того, из уровня техники известен, применяющийся в горной промышленности инструмент в виде «буровая штанга-анкер», с помощью которого одновременно происходит

процесс бурения и анкерования (см. источники информации [9] – [10]). В буро-анкероувальную головку устанавливается буровая штанга. На конце буровой штанги установлена режущая коронка осуществляющая бурение шпура, а стержень самой буровой штанги выполнен витым и представляет собой винтовой анкер. Таким образом, процессы бурения и анкерования совмещаются. Следовательно, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие возможность достижения упомянутого технического результата признаками формулы.

Используя эти сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования вышеприведенных признаков, следует сделать вывод о том, что обеспечение возможности бурения на ходу и регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения осуществляется за счет конструктивных особенностей горного комбайна, а также за счет взаимного расположения и связей между конструктивными элементами горного комбайна.

Таким образом, вопреки доводам возражения, у специалиста не возникнет сложностей с осуществлением изобретения в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, т.к. в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о конструктивном выполнении технического решения и его взаимосвязи с указанным назначением.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Протокол [6], запрос [7] и ответ [8] представлены для подтверждения общедоступности руководства [5] до даты приоритета оспариваемого патента. Однако, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что документы [6], [7] и [8] доказывают общедоступность руководства [5] именно до даты приоритета оспариваемого патента. Данный вывод обусловлен следующим.

Документы [6], [7] и [8] доказывают размещение на сайте <http://mining.ucoz.ru/load/3-1-0-1> только ссылки для скачивания с видом титульной страницы «Комбайн проходческо-очистной «Урал-20Р», Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ» на дату 14.10.2013. При этом указанные документы не могут подтвердить, что по ссылке для скачивания на указанную дату был размещен именно файл с руководством [5]. Данное обстоятельство обусловлено тем, что по ссылке, указанной на сайте, в любой момент времени администратором сайта может быть подкреплён любой файл для скачивания, что никак не отразится на внешнем виде, как самого сайта, так и ссылки для скачивания.

Таким образом, источник информации [5] не может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Источники информации [1] - [4], [9] - [11] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] - [4], [9] - [11] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ источников информации [1] - [4], [9] - [11] показал, что наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в свидетельстве [2].

Из источника информации [2] известен горный комбайн, включающий ходовую часть 3, конвейер 2, исполнительный орган 1 (см. описание, кол. 1 – кол. 2), бурильный блок, состоящий из рамы и направляющих с бурильными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, причем рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой.

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от решения по свидетельству [2] тем, что:

- комбайн содержит два отбойных устройства, расположенных в нижней и верхней частях соответственно;
- буро-анкероувальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом;
- гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе, и обеспечивающие распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано – «возможность бурения на ходу и регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения».

Из сведений, содержащихся в источнике информации [3], известен горный комбайн («Урал-20Р»), в котором комбайн содержит два отбойных устройства, расположенных в нижней и верхней частях соответственно (см. страницы 18 – 19, фиг. 1), а бурильный блок 4 состоит из распорной рамы и стоек. При этом в источнике информации [3] указано – «...бурильную установку 4, обеспечивающую одновременно с процессом отбойки дегазационное бурение и бурение скважин для установки анкерной крепи...», т.е. обеспечивается возможность бурения на ходу. При этом в источнике информации [3] отсутствуют сведения о возможности регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон

бурения, т.е. в источнике информации [3] технический результат, указанный в оспариваемом патенте достигается не в полном объеме.

Из сведений, содержащихся в источнике информации [4], известен горный комбайн («Урал-20А»), который содержит бурильный блок, состоящий из распорной рамы и направляющих с бурильными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы (см. фиг. 2.42), при этом распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна (см. страницу 81), а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой (см. фиг. 2.42). Из сведений, содержащихся в источнике информации [4], и изображений, представленных на фиг. 2.42, следует, что достигается технический результат, заключающийся в возможности бурения на ходу и регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения.

Из публикации заявки [11] известен горный комбайн, содержащий блок бурения и анкерования 2, при этом он размещен между исполнительным органом и конвейером (см. перевод описания, страницу 3). При этом, в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии признаков, характеризующих размещение блока, на технический результат, указанный в этом описании, а именно на возможность бурения на ходу и регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения. Таким образом, подтверждения известности влияния признаков, характеризующих размещение блока, на технический результат не требуется (см. процитированный выше пункт 81 Правил).

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 [2], [3], [4] и [11]).

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).

Что же касается источника информации [1], представленного в возражении, то ввиду сделанного выше вывода в анализе содержащихся в нем сведений нет необходимости. Патентообладателем, на заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2021, подано ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, предусмотренное пунктом 3 статьи 1398 Кодекса, в виду того, что изобретение по оспариваемому патенту было признано несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Срок действия оспариваемого патента на изобретение не превысил срока действия патента на полезную модель. В связи с этим материалы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, были направлены на проверку для оценки соответствия технического решения, охарактеризованного формулой оспариваемого патента, условиям патентоспособности предусмотренным для полезных моделей.

Заключение по результатам проверки заявки и отчет о поиске представлены 21.10.2021.

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.

От патентообладателя 25.10.2021 поступило ходатайство об отзыве ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, предусмотренное пунктом 3 статьи 1398 Кодекса.

При этом патентообладатель 23.11.2021 представил свои комментарии, доводы которых по существу сводятся к тому, что из противопоставленных источников информации [2], [3], [4] и [11] не известны все признаки технического решения по оспариваемому патенту.

Лицом, подавшим возражение, 25.11.2021 были представлены пояснения о несоответствия «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 21.10.2021, относительно существенности признаков:

- комбайн содержит два отбойных устройства, расположенных в нижней и верхней частях соответственно;
- оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой.

Проанализировав отчет о поиске и заключение, представленные 21.10.2021, с учетом пояснений лица, подавшего возражение, поступивших 25.11.2021, а также дополнения к отзыву поступившие от патентообладателя 23.11.2021, коллегия установила следующее.

В отношении дополнений к отзыву, поступивших от патентообладателя 23.11.2021, необходимо отметить, что они не меняют сделанного выше вывода, позволяющего признать изобретение по оспариваемому патенту явным образом следующим из уровня техники, представленного в возражении (см. источники информации [2], [3], [4] и [11]).

При этом от патентообладателя, на заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2021, было повторно подано ходатайство о преобразовании патента на

изобретение в патент на полезную модель, предусмотренное пунктом 3 статьи 1398 Кодекса, в виду того, что изобретение по оспариваемому патенту было признано несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень». Данное ходатайство патентообладателя было удовлетворено.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что в оспариваемом патенте указаны два технических результата – «возможность бурения на ходу» и «регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения», необходимо отметить следующее. Действительно, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что из уровня техники известны комбайны, в которых обеспечивается или возможность бурения на ходу, или регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения. При этом в описании оспариваемого патента указано, что техническое решение направлено на достижение одновременной возможности бурения на ходу и регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения (см. описание страницы 3, раздел работа). Однако регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения возможно только при перемещении горного комбайна, от одного места бурения до следующего и так далее. Таким образом, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что в оспариваемом патенте указаны два технических результата, поскольку имеет место единый технический результат, обусловленный задачами, для решения которых предназначено техническое решение по оспариваемому патенту, т.к. в предложенном техническом решении невозможно достижение регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения без обеспечения возможности бурения на ходу.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что формула, характеризующая решение по оспариваемому патенту,

включает альтернативные признаки: «гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе» необходимо отметить следующее. Действительно, можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, что признаки характеризующие закрепление гидроцилиндров на различных элементах конструкции комбайна выражены в виде альтернативы. Однако, для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата несущественно на каком из элементов (на конвейере или исполнительном органе, или на обоих сразу) закреплены гидроцилиндры, важен сам факт их закрепления в определенном месте комбайна, поскольку без закрепления гидроцилиндры не будут обеспечивать распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна.

Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативные признаки, характеризующие закрепление гидроцилиндров на элементах конструкции комбайна 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).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся существенности признаков, необходимо отметить, что анализ существенности признаков подробно проведен в настоящем заключении выше.

Что касается доводов, изложенных в пояснениях лица, подавшего возражения, касающихся несоответствия решения, охарактеризованного процитированной выше формулой, условию патентоспособности «новизна», то, как было указано в настоящем заключении выше, ни из источника информации [2], ни из источника информации [4] не известны все существенные признаки формулы, характеризующей техническое решение по оспариваемому патенту.

Из источника информации [2] не известны признаки, характеризующие выполнение комбайна содержащего два отбойных устройства, расположенных в нижней и верхней частях соответственно, в котором буро-анкероувальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, а гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе, и обеспечивающие распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [2] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле оспариваемого патента, направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Также из источника информации [4] не известны признаки, характеризующие выполнение комбайна, в котором стойки распорной рамы буро-анкероувального блока размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [4] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле оспариваемого патента, направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, опровергающих возможность соответствия технического решения, охарактеризованного в формуле оспариваемого патента, условию патентоспособности «новизна» с учетом требований, предусмотренных для полезных моделей.

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 № 2627339 признать недействительным полностью и выдать патент Российской Федерации на полезную модель.

(21) 2016134822/63

(51) МПК

E21C 27/24 (2006.01)

(57) Горный комбайн, включающий ходовую часть, конвейер, исполнительный орган, два отбойных устройства, расположенные в нижней и верхней частях соответственно, и буро-анкероувальный блок, отличающийся тем, что буро-анкероувальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, и направляющих с буро-анкероувальными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, причем распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой

(56) SU 555225 A1, 25.04.1977;

ВАСИЛЬЕВ Б.В. и др. Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников. Учебное пособие для машинистов выемочных машин. Часть 2, Пермь, ЗАО "НИПО", 1999, всего 426 с, стр.45,78,81,86;

СЕМЕНОВ В.В. и др. Проходческо-очистные комбайны "Урал" для добычи калийной руды и каменной соли // Горное оборудование и электромеханика, N8, 2008, стр. 17-21;

SU 617592 A1, 30.07.1978;

US 2013/0106167 A1, 02.05.2013.

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