

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 полезную модель №178558, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 178558 «Горный комбайн» выдан по заявке № 2017124431 с приоритетом от 16.09.2016. 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, минимум одно отбойное устройство, по меньшей мере, один исполнительный орган, ось вращения которого направлена вдоль движения комбайна на забой, и содержащий, по меньшей мере, один вращающийся диск с боковой режущей

поверхностью, закрепленный на рукояти, отличающийся тем, что плоскость резания диска смещена относительно оси вращения исполнительного органа в направлении вращения исполнительного органа».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что совокупность всех существенных признаков формулы полезной модели была известна из уровня техники до даты приоритета, поэтому она не является новой. В частности, до 16.09.2016 были общедоступны сведения о горных комбайнах, полностью идентичных полезной модели по оспариваемому патенту.

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 RU 2319835, опубл. 20.03.2008, (далее – [1]);
- Источник информации «Старков, Л. И. Развитие механизированной разработки калийных руд / Л. И. Старков, А. Н. Земсков, П. И. Кондрашев. - Пермь: ПГГУ, 2007», (далее – [2]);
- Источник информации «Кабиев С.К. Оптимизация параметров комбайнов для добычи калийных руд. - М.: Недра, 1992», (далее – [3]);
- Авторское свидетельство SU 115351 А, опубл. 30.11.1957, (далее – [4]);
- Авторское свидетельство SU 408021, опубл. 10.12.1973, (далее – [5]).

Также в возражении представлены сравнительные таблицы.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

На заседании коллегии 18.08.2021 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, содержащие доводы и графические материалы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, наглядно показывают известность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из источников информации [1] – [2].

От патентообладателя, на заседании коллегии 22.09.2021 поступил отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения. В отзыве патентообладатель указывает, что доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», являются необоснованными.

В частности, по мнению патентообладателя, в патенте [1] отсутствуют сведения о направлении вращения исполнительных органов, в связи с чем не представляется возможным однозначно определить, в какую сторону смещены режущие плоскости основных дисков. Т.е. отсутствуют сведения о выполнении исполнительного органа с режущими дисками, плоскость которых смещена относительно оси вращения исполнительных органов. Также, по мнению патентообладателя, эти сведения не раскрыты в источниках [2] – [5].

Также, на заседании коллегии 22.09.2021 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, содержащие доводы и графические материалы, а также дополнительные источники информации:

- Источник информации «Обоснование и выбор параметров исполнительных органов проходческо-очистных комбайнов нового поколения для добычи калийных руд.», дис. канд. тех. наук: 05.05.06./В.В. Семенов» - Тула, 2011. - 219 л., (далее – [6]),

- Источник информации «Комбайн проходческо-очистной «Урал-61», Руководство по эксплуатации 61.00.00.000 РЭ. - Копейск: ОАО «КМЗ», 2004. Размещено на сайте <http://mining.ucoz.ru/load/3-1-0-2>, (далее – [7]),

- Протокол осмотра нотариусом письменных доказательств от 02.09.2020, (далее – [8]),

- Адвокатский запрос №194 от 13.10.2020, (далее [9]),

- Ответ ООО «Юкоз Медиа» №29/20 от 26.10.2020, (далее [10]),

которые, по мнению лица, подавшего возражение, наглядно показывают известность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из представленных источников информации.

Также в дополнительных материалах, представленных 22.09.2021 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы о наличии иных оснований для признания недействительным оспариваемого патента. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая полезная модель не является устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

В частности, по мнению лица, подавшего возражение, горный комбайн по оспариваемому патенту предназначен для одновременного выполнения разнохарактерных операций, необходимых для добывания полезного ископаемого или проведения горных выработок. При этом операции выполняются соответствующими самостоятельными агрегатами, входящими в состав комбайна. Таким образом, из сведений, раскрытых в оспариваемом патенте, очевидно, что ходовая часть, исполнительный орган и нижнее отбойное устройство представляют собой самостоятельные устройства, каждое из которых имеет свою отдельную функцию и назначение, которые сохраняются вне зависимости от того, находятся ли остальные устройства в работоспособном состоянии.

По мнению лица, подавшего возражение, все эти устройства имеют каждое свой собственный привод и систему управления, при этом в описании и чертежах оспариваемого патента на полезную модель отсутствуют какие-либо сведения о наличии между указанными устройствами именно конструктивной связи.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, решение по оспариваемому патенту представляет собой совокупность специфицированных изделий, предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, направленных на добывание полезного ископаемого или проведения горных выработок, т.е. является комплексом, а не устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

От патентообладателя 23.11.2021 поступило дополнение к отзыву на возражение. В своих дополнениях патентообладатель повторно выразил несогласие с доводами возражения. При этом патентообладатель также указывает, что источник информации [7] не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, 24.11.2021 поступило дополнение к возражению, в котором представлены сведения, в соответствии с которыми источник информации [7] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту. Также представлены дополнительные доводы в отношении того, что устройство по оспариваемому патенту не является устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

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

С учетом даты подачи заявки (16.09.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее –

Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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 полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству, и осуществляется с учетом положений пунктов 34-36 Требований ПМ к документам заявки.

В соответствии с пунктом 40 Правил ПМ, формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

- технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

- 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 доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - 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 документального подтверждения.

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 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы), 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; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В соответствии с пунктом 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяется, в частности, следующее правило, а именно для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

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 1 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели может быть однозвенной или многозвенной и включать, соответственно, один независимый пункт или один независимый пункт и несколько зависимых пунктов, при этом:

а) 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;

- несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, но при этом совокупность всех существенных признаков полезной модели обеспечивает достижение одного или нескольких общих технических результатов. Общий технический результат в этом случае не должен являться суммой результатов, каждый из которых представляет собой явление, свойство, технический эффект, проявляемые отдельной совокупностью существенных признаков.

В независимый пункт однозвенной формулы не следует включать:

- альтернативные существенные признаки (признаки, выраженные в виде диапазона непрерывно изменяющихся значений параметра, не рассматриваются в качестве альтернативных признаков);

- характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет свое собственное назначение;

- несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата;

- несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, и при этом признаки всех совокупностей необходимы и достаточны только для достижения технического результата, являющегося суммой результатов.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, является ли оспариваемая полезная модель устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

Формула оспариваемого патента содержит признаки, относящиеся к количеству исполнительных органов и вращающихся дисков – «по меньшей мере, один исполнительный орган» и «по меньшей мере, один вращающийся диск». То есть, комбайн может содержать либо один вращающийся диск, либо несколько и соответственно, либо один исполнительный орган, либо несколько исполнительных органов. При этом признаки, касающиеся наличия исполнительного органа и вращающегося диска являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата (см. стр. 3, строки 17 – 22), поскольку находятся в причинно-следственной связи с ним. Однако специалисту в данной области техники известно, что количество исполнительных органов комбайна и количество режущих дисков не влияет как на упрощение конструкции, так и на возможность снижения мощности, необходимой для их вращения, что подтверждается сведениями, раскрытыми в описании – «...Снижение мощности обеспечивается за счет эффекта «самозатягивания» диска при несовпадении плоскости диска с осью вращения исполнительного

органа (сдвижки диска в направлении вращения исполнительного органа)» (см. стр. 3, строки 19 – 22).

На основании вышеизложенного можно констатировать, что устройство, охарактеризованное существенными признаками формулы оспариваемой полезной модели, соответствует положениям абзаца первого пункта 1 статьи 1351 Кодекса, пункта 40 Правил ПМ и подпункта 1 пункта 40 Требований ПМ, т.е. является устройством.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Протокол [8], запрос [9] и ответ [10] представлены для подтверждения общедоступности руководства [7] до даты приоритета оспариваемого патента. Однако, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что документы [8], [9] и [10] доказывают общедоступность руководства [7] именно до даты приоритета оспариваемого патента. Данный вывод обусловлен следующим.

Документы [8], [9] и [10] доказывают размещение на сайте <http://mining.ucoz.ru/load/3-1-0-2> только ссылки для скачивания с видом титульной страницы «Комбайн проходческо-очистной "Урал-61", Руководство по эксплуатации 61.00.00.000 РЭ» на дату 17.10.2013. При этом указанные документы не могут подтвердить, что по ссылке для скачивания на указанную дату был размещен именно файл с руководством [7]. 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 [7] не может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [1] - [6] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] - [6] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении назначения технического решения, известного из источника информации [1], необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из источника информации [1] (Комбайн проходческо-очистной) известен комбайн (см. фиг. 1), включающий ходовую часть 1, минимум одно отбойное устройство 3, по меньшей мере, один исполнительный орган 5, ось вращения которого направлена вдоль движения комбайна на забой (см. фиг. 1), и содержащий, по меньшей мере, один вращающийся диск 14 с боковой режущей поверхностью, закрепленный на рукояти 11, при этом плоскость резания диска 14 смещена относительно оси вращения исполнительного органа 5 в направлении вращения исполнительного органа 5 (см. фиг. 2).

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в источнике информации [1] (Комбайн проходческо-очистной), присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения (источник информации [1]), подтверждающие известность технического средства, для которого характерны все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении источника информации [2] (Комбайн проходческо-очистной «Урал-61») необходимо отметить, что в нем раскрыты сведения о техническом решении (средстве) того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из источника информации [2] (Комбайн проходческо-очистной «Урал-61») известен комбайн (см. стр. 227, рис. 6.15, Общий вид), включающий ходовую часть 12, минимум одно отбойное устройство 8, по меньшей мере, один исполнительный орган 7, ось вращения которого направлена вдоль движения комбайна на забой (см. фиг. 1), и содержащий, по меньшей мере, один вращающийся диск 1 с боковой режущей поверхностью (см. стр. 228), закрепленный на рукояти, при этом плоскость резания диска 1 смещена относительно оси вращения исполнительного органа в направлении вращения исполнительного органа (см. рис. 6.15, Вид спереди).

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в источнике информации [2] присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения (источник информации [2]), подтверждающие известность технического средства, для которого характерны все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что же касается остальных источников информации [3] – [6], представленных в возражении, то ввиду сделанного выше вывода в анализе содержащихся в них сведений нет необходимости.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 178558 признать недействительным полностью.