

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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» 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 АО «Копейский машиностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.12.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2449123, при этом установлено следующее.

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

«1. Горный проходческий комбайн, содержащий механизм передвижения и стрелу или раму, несущую, по меньшей мере, две вращающиеся режущие головки, оси вращения которых проходят в направлении проходки или расположены под острым углом относительно направления проходки и которые вместе определяют профиль резания, имеющий ширину профиля, и два режущих вальца, размещенных, по существу, параллельно и за режущими

головками и способных, располагаться на подошве и на кровле соответственно, отличающийся тем, что оба режущих вальца (8, 10) содержат концевые участки (25), способные выдвигаться до ширины (а) профиля для образования, по существу, прямоугольного профиля резания, при этом каждый режущий валец (8, 10) отдельно шарнирно соединен со стрелой (3) или рамой с возможностью регулирования высоты и каждый режущий валец (8, 10) имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок (5).

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

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

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

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

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

В возражении указано, что изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение,

представлены следующие источники информации (копии):

- патентный документ US 2959405, опубл. 08.11.1960 (далее – [1]);
- патентный документ US 2770448, опубл. 13.11.1956 (далее – [2]);
- патентный документ US 2878000, опубл. 17.03.1959 (далее – [3]);

Кроме того, в возражении указано, что признаки зависимых пунктов 2-5 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в указанных документах [1]-[3], а также патентных документах US 4316635, опубл. 23.02.1982 (далее – [4]) US 2937859, опубл. 24.05.1960 (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (21.03.2017) представитель патентообладателя представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, в патентных документах [1] и [3] не раскрыты такие признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту как:

- «каждый режущий валец отдельно шарнирно соединен со стрелой или рамой с возможностью регулирования высоты»;
- «каждый режущий валец имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания режущих головок».

Так, в отзыве указано, что в устройствах по патентным документам [1] и [3] «вальцы постоянно упруго прижаты к подошве и кровле туннеля», а сведения о соотношении диаметра режущих валцов и диаметра режущих головок в описании и формуле упомянутых патентных документах отсутствуют.

В отзыве подчеркнуто, что если вывод об известности признака «каждый режущий валец имеет диаметр, соответствующий, по меньшей мере, одной пятой, предпочтительно, по меньшей мере, одной четвертой диаметра резания

режущих головок» из патентных документов [1] и [3] основан на информации, представленной на фиг. 3 данных патентов, то с ним согласиться нельзя. Так, ни в одном из патентных документов [1] и [3] «нигде не указано, что чертежи... в частности, фиг. 3, выполнены в масштабе, и что относительные размеры частей, показанных на чертежах, соответствуют их реальным размерам».

Патентообладатель выражает согласие с тем, что из сведений, содержащихся в патентном документе [2] известно выполнение «режущих валцов с концевыми участками, способными выдвигаться до ширины профиля». Однако, по его мнению, в патентном документе [2] не подтверждена возможность достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, заключающегося в возможности «вырезания закругленных углов профиля, с возможностью полностью и надежно захватить все из клиньев профиля вруба» и, соответственно, в возможности получить «хорошее приближение к предполагаемой прямоугольной форме профиля».

В отзыве указано, что в устройстве по патентному документу [2] выполнение режущих валцов с концевыми участками, способными выдвигаться до ширины профиля «позволяет частично вырезать закругленные углы профиля, но не позволяет вырезать большие клинья (ребра) на стенах туннеля... эти ребра, обозначенные позицией R на фиг.2, оператору необходимо удалять ручным инструментом». По мнению патентообладателя, при использовании устройства, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, «размер этих ребер может быть уменьшен в несколько раз, что намного облегчает их удаление либо делает его вообще необязательным».

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 Гражданский кодекс в редакции,

действовавшей на дату международной подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ).

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

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

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

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не

определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

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

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Правил ИЗ для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

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 «изобретательский уровень», показал следующее.

Ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту является устройство по патентному документу [1], поскольку оно имеет то же назначение – «горный проходческий комбайн», что и упомянутое изобретение.

Горный проходческий комбайн по патентному документу [1] (см. перевод, описание: колонка 2, строки 28-30, 36-41, 45-64; графические материалы: фиг.1-5) содержит механизм передвижения (11) и стрелу или раму, две вращающиеся режущие головки (18), оси вращения которых проходят в направлении проходки и которые вместе определяют профиль резания, имеющий ширину профиля. Горный проходческий комбайн содержит два режущих вальца (22 и 24), размещенных, по существу, параллельно и за режущими головками (18) и способных располагаться на подошве и на кровле соответственно. Верхний режущий валец (22) посредством штанг (26) и вала

(30) соединен с рамой или стрелой с возможностью поворота, а нижний режущий валец (24) соединен с рамой или стрелой с возможностью поворота на оси (56), посредством боковых направляющих (52) и коробок передач (50) (т.е. каждый режущий валец отдельно шарнирно соединен со стрелой или рамой). Графические материалы патентного документа [1] позволяют сопоставить диаметр каждого режущего вальца (22 и 24) и с диаметром режущих головок (18). Так, на фиг. 3 отчетливо визуализируется, что диаметр каждого режущего вальца (22 и 24) соответствует приблизительно одной четвертой диаметра резания режущих головок (18).

Относительно довода отзыва патентообладателя о том, что в патентном документе [1] «нигде не указано, что чертежи... в частности, фиг. 3, выполнены в масштабе, и что относительные размеры частей, показанных на чертежах, соответствуют их реальным размерам», необходимо отметить следующее.

Опубликованные патентные документы включаются в уровень техники в том объеме, в котором состоялась их публикация.

В возражении представлены именно патентные документы, содержащие графические материалы, поясняющие сущность технических решений, а не чертежи реальных изделий, выполненных в масштабе. При этом, как было отмечено выше, фиг. 3 в том виде, как она была опубликована в патентном документе [1] позволяет сделать вывод о том, диаметр каждого режущего вальца (22 и 24) соответствует приблизительно одной четвертой диаметра резания режущих головок (18).

Изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что:

- оси вращения режущих головок могут быть расположены под острым углом относительно направления проходки (альтернативный признак, далее – признак I);

- оба режущих вальца содержат концевые участки, способные выдвигаться до ширины профиля для образования, по существу, прямоугольного профиля резания (далее – признак II);

- каждый соединенный со стрелой или рамой режущий валец имеет возможность регулирования по высоте (далее – признак III).

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту технический результат, на достижение которого направлено изобретение по оспариваемому патенту, заключается в обеспечении «проходки или формировании, по существу, прямоугольного профиля туннеля» за счет вырезания всех закругленных углов профиля проходки.

Относительно признаков I и III следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данных признаков с указанным выше техническим результатом. Таким образом, подтверждения влияния данных признаков на технический результат не требуется (см. подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

При этом, из уровня техники известен горный проходческий комбайн по патентному документу [2] (см. перевод, описание: колонка 2, строки 24-60, колонка 3, строки 46-52; графические материалы: фиг. 1-3), в котором верхний режущий валец (24) регулируется по высоте с помощью цилиндров (27), а нижний режущий валец (26) – с помощью домкратов (17). Кроме того, оси вращения режущих головок (19) могут быть расположены под острым углом относительно направления проходки. Оба режущих вальца (24 и 26) содержат концевые участки (34, 36), способные выдвигаться до ширины профиля для образования, по существу, прямоугольного профиля резания, также как и в изобретении по оспариваемому патенту.

При этом, для специалиста в данной области техники из фиг. 2 патентного документа [2] однозначно следует, что размер остающихся, после

прохода комбайна, закругленных углов профиля проходки зависит от диаметра режущих валцов (24 и 26).

Указанный технический результат в соответствии с описанием к оспариваемому патенту достигается за счет выполнения диаметров режущих валцов и режущих головок в определенной зависимости (данная зависимость известна из сведений, содержащихся в патентном документе [1] и очевидна из фиг. 2 патентного документа [2]), а также благодаря выполнению концевых участков режущих валцов выдвигающимися до ширины профиля резания проходки (данные признаки известны из патентного документа [2]).

На основании изложенного можно констатировать, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует из уровня техники (патентных документов [1] и [2]).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Признаки зависимого пункта 2 известны из сведений содержащихся в патентном документе [4] (см. перевод, описание: колонка 4, строки 10-13, графические материалы: фиг. 1).

Признаки зависимого пункта 3 известны из сведений содержащихся в патентном документе [5] (см. графические материалы: фиг. 2), а также патентном документе [1] (см. графические материалы: фиг. 3).

Признаки зависимого пункта 4 известны из сведений содержащихся в патентном документе [2] (см. перевод, описание: колонка 2, строки 29-45, графические материалы: фиг. 1).

Признаки зависимого пункта 5 известны из сведений содержащихся в патентном документе [2] (см. перевод, описание: колонка 2, строки 1-8, графические материалы: фиг. 1).

Ввиду сделанного выше вывода, патентный документ [3] не рассматривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2016, патент Российской Федерации на изобретение №2449123 признать недействительным полностью.