

**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. № 231-ФЗ, в редакции, действующей на дату подачи возражения, отдельными законодательными актами Российской Федерации, 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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее Правила ППС), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, рассмотрела возражение, поступившее 21.11.2023 от Акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.10.2023 об отказе в выдаче патента на группу изобретений, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021134048/11 на выдачу патента на группу изобретений «Способ электроснабжения горной машины и устройство для его осуществления» была подана заявителем 22.11.2021. Совокупность признаков заявленного технического решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ электроснабжения горной машины, состоящий в том, что:

- к горной машине, в подземной выработке, доставляют, по меньшей мере, одну энергетическую мобильную установку;

- производят установку, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установки непосредственно на горную машину;

- отключают станцию управления, установленную на горной машине, от стационарного источника электроэнергии;

- производят подключение станции управления, установленной на горной машине, к, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установке;

- с помощью, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установки приводят в движение горную машину и при необходимости выполнение ее непосредственных функций;

- производят подключение станции управления, установленной на горной машине, к стационарному источнику электроэнергии;

- транспортируют, по меньшей мере, одну энергетическую мобильную установку к месту зарядки.

2. Способ по п. 1 отличающийся тем, что энергетическая мобильная установка соединена посредством механической сцепки с горной машиной.

3. Способ по п. 1 отличающийся тем, что при использовании энергетической мобильной установки для работы горной машины, энергетическая мобильная установка перемещается автономно или под управлением оператора.

4. Энергетическая мобильная установка, включающая корпус с как минимум одной крышкой, с размещенными внутри корпуса накопителем электрической энергии, блоком коммутаторов, кабельными вводами и кабелем, а снаружи корпуса установлены датчики утечки тока на землю, контроля изоляции, защиты от токов технологической перегрузки и токов короткого замыкания, отличающаяся тем, что в корпусе установлены силовые транзисторные модули с независимой системой управления,

программируемый логический контроллер, на внешней стороне корпуса располагается панель оператора.

5. Установка по п. 4 отличающаяся тем, что корпус с датчиками установлен на платформу с как минимум двумя колесами, при этом с одной из сторон платформы располагается крепежная рама.

6. Установка по п. 4 отличающаяся тем, что корпус установлен на платформу с как минимум тремя колесами, приводимыми в движение как минимум одним электродвигателем, получающим электроэнергию от энергетической мобильной установки.

7. Установка по п. 6 отличающаяся тем, что к панели оператора подключен пульт дистанционного управления».

При вынесении решения Роспатентом от 05.10.2023 об отказе в выдаче патента на группу изобретений к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента от 05.10.2023 указано, что из патентного источника, выбранного в качестве ближайшего аналога, а именно US5003236A, опубл. 26.03.1991 (далее – [1]), известен способ электроснабжения горной машины, состоящий в том, что: к горной машине, в подземной выработке, доставляют, по меньшей мере, одну энергетическую мобильную установку; производят установку, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установки непосредственно на горную машину; с помощью, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установки приводят в движение горную машину; отключают станцию управления, установленную на горной машине, от стационарного источника электроэнергии; производят подключение станции управления, установленной на горной машине, к, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установке; производят подключение станции управления, установленной на горной машине, к стационарному источнику электроэнергии (кол. 4, стр. 65 – кол. 5, стр. 40, фиг. 1, формула). При этом в

патентном источнике [1] также подтверждается достижение указанного заявителем технического результата – ускорение процесса перемещения и снижение трудоемкости (кол. 1, стр. 25 – 53).

Заявленное изобретение отличается от известного тем, что с помощью, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установки при необходимости выполняют непосредственные функции горной машины; транспортируют, по меньшей мере, одну энергетическую мобильную установку к месту зарядки.

При этом признаки, касающиеся выполнения, при необходимости, непосредственных функций горной машины с помощью, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установки, для выполнения функций, отличных от перемещения горной машины, известны из RU 2509664 С1, опубл. 20.03.2014 (далее – [2]) (см. фиг.1, 2, формула, стр.7, с.19 – стр.13, стр. 46).

Кроме того, из патентного источника RU 2750775 С1, опубл. 02.07.2021 (далее – [3]) известна возможность транспортировки, по меньшей мере, одной энергетической мобильной установки к месту зарядки, для подзарядки мобильной установки (см. формулу патента).

На основании вышеизложенного в решении Роспатента, был сделан вывод, что заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. для специалиста оно явным образом следует из уровня техники, т.е. создано путем объединения сведений, содержащихся в уровне техники (пункты 1, 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ с изменениями и дополнениями действующими на дату подачи заявки, пункт 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы утверждены приказом

Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316, зарегистрированы Минюстом России 11.07.2016, регистрационный № 42800, с изменениями, далее – Правила ИЗ).

Также в решении Роспатента указано, что признаки зависимого пункта 2 представленной формулы известны из патентного источника [1], а признаки зависимого пункта 3, представленной формулы известны из патентного источника [3].

В решении Роспатента также указано, что заявитель не представил доводы относительно несоответствия заявленного изобретения по пункту 1 формулы условию патентоспособности, указанному в уведомлении экспертизы от 22.03.2023. Руководствуясь пунктом 84 Правил ИЗ, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности было принято решение об отказе в выдаче патента на группу изобретений, поскольку, несмотря на то, что независимый пункт 4 формулы соответствует условиям патентоспособности (пункты 1, 2 статьи 1350 действующей редакции Гражданского кодекса), однако в соответствии с пунктом 92 Правил ИЗ, патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности от 22.03.2023 по заявке №2021134048 на бумажном носителе был отправлен заявителем 20.09.2023 в 11 часов 10 минут в организацию почтовой связи «Почта России», поступивший в ФИПС 05.10.2023. В качестве подтверждения своего отправления ответа на уведомление заявителем был представлен отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80080388903724 (далее – [4]). При этом ответ с

конвертом, на котором проставлена дата почтовой отправки, содержится в материалах заявки №2021134048.

Таким образом, по мнению заявителя, срок представления ответа на уведомление по заявке №2021134048 заявителем был соблюден (пункт 1 статьи 1387 действующей редакции Гражданского кодекса).

Заявитель просит отменить решение об отказе в выдаче патента по заявке на группу изобретений №2021134048, а также приобщить ответ заявителя, поступивший в ФИПС 05.10.2023 к материалам заявки №2021134048 и продолжить рассмотрение указанной заявки в установленном порядке.

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

С учетом даты подачи заявки (22.11.2021), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (далее – Правила ИЗ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. № 316) (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 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 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ, при проверке изобретательского уровня 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.

Согласно пункту 84 Правил ИЗ если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем третьим пункта 82 Правил ИЗ, представлен в срок, указанный в абзаце третьем пункта 82 Правил ИЗ, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня, по заявке принимается решение о выдаче патента.

Согласно пункту 35 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Уровень техники" приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности изобретения, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения:

1) об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

При изложении сведений об аналогах изобретения применяются следующие правила:

- в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 12 Порядка, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС в рамках рассмотрения спора, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100).

Указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения показал следующее.

Можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента от 05.10.2023, в отношении того, что заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности «Изобретательский уровень», т.к. для специалиста оно явным образом следует из уровня техники, т.е. создано путем объединения сведений, содержащихся в патентных источниках [1] – [3].

В отношении доводов возражения, касающихся своевременного представления ответа на уведомление необходимо отметить следующее.

В соответствии с доводами возражения, а также с материалами, представленными с возражением, действительно можно согласиться с заявителем, что срок представления ответа на уведомление по заявке №2021134048 заявителем был соблюден (пункт 1 статьи 1387 Кодекса). В соответствии со сведениями, раскрытыми в отчете об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80080388903724 (источник информации [4]), а также со штемпелем с датой на конверте, корреспонденция заявителя была принята в отделении связи 21.09.2023.



На штемпелях ясно визуализируется дата – 21.09.23.

Таким образом, срок представления ответа на уведомление по заявке №2021134048 заявителем был соблюден (пункт 1 статьи 1387 действующей редакции Гражданского кодекса), т.е. ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, а также скорректированную формулу был отправлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления 22.03.2023 и до истечения срока ответа на уведомление – 22.09.2023.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 05.10.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021134048 вынесено преждевременно и соответственно неправомерно.

На заседании коллегии 20.12.2023 от лица, подавшего возражение, поступило устное ходатайство о рассмотрении в процессе спора уточненной формулы, представленной в корреспонденции от 21.09.2023, поступившей в ФИПС 05.10.2023. Уточненная формула была скорректирована с учетом доводов, изложенных в уведомлении о результатах проверки патентоспособности изобретения от 22.03.2023, т.е. указанная уточненная формула устраняет причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, поскольку без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении – частично (пункт 39 Правил ППС).

Уточненная формула изобретения изложена в следующей редакции:

«1. Энергетическая мобильная установка, включающая корпус с как минимум одной крышкой, с размещенными внутри корпуса накопителем электрической энергии, блоком коммутаторов, кабельными вводами и кабелем, а снаружи корпуса установлены датчики утечки тока на землю, контроля изоляции, защиты от токов технологической перегрузки и токов короткого замыкания, отличающаяся тем, что в корпусе установлены силовые транзисторные модули с независимой системой управления, программируемый логический контроллер, на внешней стороне корпуса располагается панель оператора.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что корпус с датчиками установлен на платформу с как минимум двумя колесами, при этом с одной из сторон платформы располагается крепежная рама.

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что корпус установлен на платформу с как минимум тремя колесами, приводимыми в движение как

минимум одним электродвигателем, получающим электроэнергию от энергетической мобильной установки.

4. Установка по п. 3, отличающаяся тем, что к панели оператора подключен пульт дистанционного управления».

Уточненная формула была скорректирована путем исключения независимого пункта 1 и зависимых 2 – 3 первоначальной формулы, которые не соответствовали условию патентоспособности «Изобретательский уровень» (пункты 1, 2 статьи 1350 Кодекса).

На основании материалов, поступивших на стадии рассмотрения данного спора, а также вывода, сделанного в уведомлении от 22.03.2023 в отношении независимого пункта 4 первоначальной формулы, коллегией на заседании 20.12.2023 было принято решение о соответствии скорректированной формулы изобретения, представленной заявителем 05.10.2023, условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 1350 Кодекса.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническое решение может быть защищено патентом на изобретение, в связи с его соответствием условию достаточности раскрытия и условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 1350 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2023, отменить решение Роспатента от 05.10.2023, и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной 05.10.2023.**

(21) 2021134048/63

(51) МПК

**B60S 5/06** (2006.01)i

**B60L 53/10** (2006.01)i

**B60L 53/30** (2006.01)i

**B60L 53/80** (2006.01)i

**E21F 13/08** (2006.01)i

**B60R 16/04** (2006.01)i

(57)

1. Энергетическая мобильная установка, включающая корпус с как минимум одной крышкой, с размещенными внутри корпуса накопителем электрической энергии, блоком коммутаторов, кабельными вводами и кабелем, а снаружи корпуса установлены датчики утечки тока на землю, контроля изоляции, защиты от токов технологической перегрузки и токов короткого замыкания, отличающаяся тем, что в корпусе установлены силовые транзисторные модули с независимой системой управления, программируемый логический контроллер, на внешней стороне корпуса располагается панель оператора.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что корпус с датчиками установлен на платформу с как минимум двумя колесами, при этом с одной из сторон платформы располагается крепежная рама.

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что корпус установлен на платформу с как минимум тремя колесами, приводимыми в движение как минимум одним электродвигателем, получающим электроэнергию от энергетической мобильной установки.

4. Установка по п. 3, отличающаяся тем, что к панели оператора подключен пульт дистанционного управления.

US 5003236 A1, 26.03.1991;

RU 2509664 C1, 20.03.2014;

RU 2750775 C1, 02.07.2021;

US 9722442 B2, 01.08.2017;

RU 201100 U1, 26.11.2020.