

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Патентно-Правовой фирмы «Юстис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.04.2008 против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №31946, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №31946 "Радиографическое сканирующее устройство" выдан по заявке №2002112923/20 с приоритетом от 29.08.2000 на имя Бехтерева А.В., Лабусова В.А., Печуркина В.И., Попова В.И., Путьмакова А.Н. и впоследствии переуступлен согласно договору об уступке патента № РД 0019573 ООО предприятию «Медтех» со следующей формулой полезной модели:

«Радиографическое сканирующее устройство, содержащее последовательно расположенные на одной оптической оси источник рентгеновского излучения, щелевой коллиматор и линейный приемник рентгеновского излучения, отличающееся тем, что приемник и коллиматор закреплены на едином кронштейне, установленном с возможностью вращения вокруг вертикальной оси, проходящей через фокус источника рентгеновского излучения, при этом ось вращения кронштейна, ось линейного приемника и щель коллиматора расположены в одной плоскости и параллельны друг другу».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с учетом изменений и дополнений, внесенных

Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2008, мотивированное несоответствием охраняемой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении приведены следующие материалы:

- Ведомость эксплуатационных документов на 4 л. в 1 экз. (далее - [1]);
- Паспорт аппарата-приставки для цифровой флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО» на 10 л. в 1 экз. (далее - [2])
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации аппарата-приставки для цифровой флюорографии АПЦФ-01- «АМИКО» на 49 л. в 1 экз. (далее - [3]);
- Сборочный чертеж механизма сканирующий КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [4]);
- Большой энциклопедический словарь. Физика. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» Москва. 1999 на 3 л. в 1 экз. (далее - [5]);
- Большой толковый словарь русского языка Санкт-Петербург «Норинт» 2000 на 4 л. в 1 экз. (далее - [6]);
- Большой энциклопедический словарь Москва. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» Москва. 1998 на 2 л. в 1 экз. (далее - [7]);
- Сборочный чертеж Линейный детектор на 1 л. в 1 экз. (далее - [8]);
- Деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [9]);
- Деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [10]);
- Спецификация на 2 л. в 1 экз (далее - [11]);
- Договор №106 от 14.01.1999 на 8 л. в 1 экз (далее - [12]);

- Акт Сдачи-приемки на 1 л. в 1экз. (далее - [13]);
- Счет № 67 на 1 л. в 1экз. (далее - [14]);
- Платежное поручение №604 на 1 л. в 1экз. (далее - [15]);
- Накладная №15 на 1 л. в 1экз. (далее - [16]);
- Договор №491 на 4 л. в 1экз. (далее - [17]);
- Акт Сдачи-приемки на 1 л. в 1экз. (далее - [18]);
- Накладная №315 на 1 л. в 1экз. (далее - [19]);
- Счет №454 на 1 л. в 1 экз. (далее - [20]);
- Платежное поручение №427 на 1 л. в 1 экз. (далее - [21]).

В возражении отмечено, что радиографические сканирующие устройства идентичные «запатентованному» производились ЗАО «Рентгенпром» и продавались с января 1999 года, т. е. сведения о них стали общедоступными до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

По мнению лица, подавшего возражение, рентгеновские сканирующие устройства, выпускавшиеся и продававшиеся ЗАО «Рентгенпром», т.е. применявшимися на территории РФ до даты приоритета полезной модели описаны в следующих эксплуатационных документах: [2], [3], [4] и [11].

Все вышеуказанные документы входили в комплект поставки АПЦФ-01-«АМИКО».

В возражении также указано, что аппарат-приставка для цифровой флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО» представляет собой радиографическое сканирующее устройство, которое включает все признаки формулы оспариваемой полезной модели.

Кроме того, лицо, подавшее возражение указывает, что факт продажи указанного аппарата-приставки подтверждается следующими документами: [12], [13], [15], [14], [16], [17], [18], [19] и [20].

На основании вышеуказанных документов в возражении сделан вывод о том, что совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели была известна на дату ее приоритета и «данная полезная модель не

была новой на дату ее приоритета».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своих отзывах по мотивам возражения, представленных на заседаниях коллегии 11.12.2008 и 21.01.2009 отметил, что, с его точки зрения, «наличие двух договоров поставки [12] и [16], не доказывает применения этого средства в Российской Федерации, поскольку «применение» означает не только поставку средства, но и введение его в действие, доказательство чего в возражении отсутствуют».

Патентообладатель также считает, что «отсутствие в материалах возражения разрешительной документации на производство аппарата-приставки для флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО», свидетельствуют о том, что производства такого аппарата в 1999 году не существовало и данное устройство не могло поставляться покупателям по договорам [12] и [16].

К отзыву приложены следующие документы:

- Сертификат соответствия на 3 л. в 1 экз. (далее - [22]);
- Материалы из КТИ ВТ СО РАН на 2 л. в 1 экз. (далее - [23]);
- Материалы из ИНТЕРНЕТ на 3 л. в 1 экз. (далее - [24]);
- ГОСТ Р 15.013-94 на 11 л. в 1 экз. (далее - [25]);
- Решение арбитражного суда Московской области на 7 л. в 1 экз. (далее - [26]);
- Лицензия 42/98-419-0441 от 23.04.1998 на 6 л. в 1 экз. (далее - [27]);
- Протокол осмотра доказательств на 9 л. в 1 экз. (далее - [28]);
- Протокол осмотра доказательств на 4 л. в 1 экз. (далее - [29]);
- Копия страницы паспорта на 1 л. в 1 экз. (далее - [30]).

На заседании коллегии, проходившем 21.01.2009 лицо, подавшее возражение представило следующие материалы:

- Выписку из акта о списании документов на 4 л. в 1 экз. (далее - [31]);
- Восстановленный сборочный чертеж механизма сканирующего КЛУЖ 38.637.001.019СБ и карточка применяемости на 2 л. в 1 экз. (далее - [32]);
- Восстановленный сборочный чертеж Линейного детектора на 1 л. в 1

экз. (далее - [33]);

- Восстановленный деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ и карточка применяемости на 2 л. в 1 экз. (далее - [34]);
- Восстановленный представленный деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [35]);
- Восстановленная спецификация и карточка применяемости на 7 л. в 1 экз (далее - [36]);
- Извещение об изменении №1 ТУ 9442-001-34597883-99 на 9 л. в 1 экз. (далее - [37]).

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 с изменениями от 08.07.1999 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации

изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом (4) п. 3.3.1. Правил ПМ, признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9. Правил ПМ, охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "новизны", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле.

При анализе доводов лица, подавшего возражение об известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования до даты приоритета было установлено, что в соответствии с договором [12] ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ» должно было передать ООО «Медснаб» оборудование – АПЦФ-01-«АМИКО» (Коммерческое название малодозовый цифровой сканирующий флюорограф ПроСкан-2000). Об исполнении данного договора свидетельствуют: акт сдачи-приемки оборудования [13], счет [14], накладная [16] и платежное поручение [15].

Из представленного в возражении договора [17] следует, что ООО «МЕДСНАБ» обязалось продать оборудование – АПЦФ-01-«АМИКО» Муниципальной городской больнице №2 г. Королева.

Исполнение договора [17] доказывают: акт сдачи-приемки [18], счет [20], накладная [19] и платежное поручение [21].

Таким образом, приведенные в возражении документы: [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] убедительно свидетельствуют о продаже на территории Российской Федерации малодозового цифрового сканирующего флюорографа ПроСкан-2000 АПЦФ-01-«АМИКО» до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Из технического описания аппарата-приставки для цифровой флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО» [3], паспорта [2], а также чертежей [4], [8], [9], [10] и спецификации [11] известно сканирующее устройство для цифровой флюорографии, содержащее последовательно расположенные на одной оптической оси источник рентгеновского излучения, щелевую диафрагму и линейный детектор рентгеновского излучения, причем детектор и щелевая диафрагма закреплены на едином кронштейне, установленном с возможностью вращения, вокруг вертикальной оси, проходящей через фокус источника рентгеновского излучения, при этом ось вращения кронштейна, ось линейного детектора и щель диафрагмы расположены в одной плоскости и параллельны друг другу.

Общеизвестно, что в радиографических устройствах изображение объекта получают его просвечиванием внешним источником рентгеновского излучения (источник информации [5]), поэтому вышеуказанное сканирующее устройство для цифровой флюорографии, является радиографическим сканирующим устройством.

Что касается признаков оспариваемой полезной модели «щелевой коллиматор» и «линейный приемник рентгеновского излучения», то в соответствии со сведениями из Большого энциклопедического словаря [7], [6] известные из источников информации [4], [8], [9], [10], [11] щелевая диафрагма и детектор выполняют соответственно функцию щелевого коллиматора – устройства, формирующего узкий параллельный пучок лучей

и приемника рентгеновского излучения.

На заседании коллегии, проходившем 11.12.2008, патентообладатель в своем выступлении также согласился с известностью всех признаков оспариваемой полезной модели из представленных в возражении чертежей [4], [8], [9], [10], спецификации [11], паспорта [2] и технического описания [3].

Однако, патентообладатель также обратил внимание коллегии на отсутствие в вышеуказанных чертежах подписи лица, осуществляющего их нормоконтроль.

На следующем заседании коллегии (21.01.2009) лицо, подавшее возражение представило восстановленные чертежи [32], [33], [34], [35], [36], содержащие фамилию лица, осуществлявшего нормоконтроль, извещение об изменении [37], выписку из акта о списании документов [31], а также копии паспорта [2] и технического описания [3], утвержденных руководством ЗАО «Рентгенпром» и дату их утверждения.

Изложенное выше мнение об известности всех признаков оспариваемой полезной модели также подтверждается решением арбитражного суда Московской области [26], в котором отмечено, что в изделии цифровой сканирующий флюорограф «ПроСкан-2000» производства ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ» использован каждый признак полезной модели «Радиографическое сканирующее устройство», охраняемой «патентом» РФ №31946.

Таким образом, материалы возражения подтверждают несоответствие полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (2) пункта 16.9.(2) Правил ПМ).

В имеющейся в возражении ведомости эксплуатационных документов [1], отсутствуют признаки оспариваемой полезной модели.

Источники информации [22], [23], [24], [25], [27], [28], [29], [30], представляющие собой сведения из ИНТЕРНЕТ, материалы КТИ ВТ СО

РАН, ГОСТ, сертификат соответствия, лицензию, протоколы досмотра, лист паспорта не содержат информации, позволяющей судить об охраноспособности оспариваемой полезной модели.

Патентообладатель 23.01.2009 представил "особое мнение", в котором указывает на то, что «в возражении не была представлена какая-либо завершенная конструкторская документация, по которой мог бы быть произведен аппарат-приставка для цифровой фотографии АПЦФ-01-«АМИКО», поскольку на чертежах отсутствуют подписи нормоконтролера.

Кроме того, по мнению патентообладателя, «изображенное на них (на чертежах) устройство не характеризуется всеми признаками оспариваемой полезной модели», а именно: «отсутствуют сведения, характеризующие детектор как расположенный в центре рентгеновского пучка в горизонтальной плоскости».

Как уже указывалось в решении выше, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 21.01.2009 представило восстановленные чертежи, содержащие подпись лица, осуществлявшего их нормоконтроль. Таким образом, довод патентообладателя об отсутствии завершенной конструкторской документации, необходимой для производства цифрового сканирующего флюорографа «ПроСкан-2000», бездоказателен.

Кроме того, решение суда [26], запрещающее ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ» изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия - цифрового сканирующего флюорографа «ПроСкан-2000», также подтверждает существование самого изделия «ПроСкан-2000», которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Утверждение патентообладателя о том, что детектор не расположен в центре рентгеновского пучка в горизонтальной плоскости, также противоречит техническому описанию [3], приведенному в возражении, в котором на странице 25, в разделе 9 «Настройка и юстировка аппарата», в первом абзаце указано, что «во время движения детектор находился в

центре рентгеновского пучка, выделенного щелевой подвижной диафрагмой». Данный раздел 9 технического описания [3] позволяет правильно настроить флюорограф для его использования в медицинских учреждениях. Поскольку, при проведении обследования грудной клетки пациента флюорографом, в случае отсутствия в нем параллельности щели коллиматора, оси вращения кронштейна и оси линейного приемника флюорографа, адекватное изображение объекта исследования не сможет быть получено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение 15.04.2008, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №31946 признать недействительным полностью.**