

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” (далее – Кодекс) 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, поступившее 10.05.2017 от фирмы Медикал Проджэкт Корпорейшен Инк., Белиз (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2238121, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2238121 на группу изобретений «Закрытый источник ионизирующего излучения (варианты)», правообладателем которого является АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2002118811/28 с приоритетом от 12.07.2002 и действует со следующей формулой:

«1. Закрытый источник ионизирующего излучения, содержащий радиоактивную вставку с радиоактивным веществом на ней, размещенную в герметичной капсуле, отличающийся тем, что радиоактивная вставка

выполнена в виде трубки, на поверхность которой нанесено радиоактивное вещество, а толщина стенки трубки не превышает значения обратной величины взвешенного по спектру излучения среднего коэффициента линейного ослабления излучения веществом трубки.

2. Закрытый источник по п.1, отличающийся тем, что внутрь радиоактивной вставки помещен по меньшей мере один рентгенографический маркер.

3. Закрытый источник по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере в одну торцевую часть герметичной капсулы между ее торцевой стенкой и торцевой частью радиоактивной вставки помещен по меньшей мере один рентгенографический маркер.

4. Закрытый источник по любому из пп.2 и 3, отличающийся тем, что на поверхность по меньшей мере одного рентгенографического маркера нанесено радиоактивное вещество.

5. Закрытый источник ионизирующего излучения, содержащий радиоактивную вставку с радиоактивным веществом на ней, размещенную в герметичной капсуле, отличающийся тем, что радиоактивная вставка выполнена в виде трубки, на поверхность которой нанесен слой связующего вещества, на поверхность связующего вещества нанесено радиоактивное вещество, а толщина стенки трубки не превышает значения обратной величины взвешенного по спектру излучения коэффициента линейного ослабления излучения веществом трубки.

6. Закрытый источник по п.5, отличающийся тем, что внутрь радиоактивной вставки помещен по меньшей мере один рентгенографический маркер.

7. Закрытый источник по п.5, отличающийся тем, что по меньшей мере в одну торцевую часть герметичной капсулы между ее торцевой стенкой и торцевой частью радиоактивной вставки помещен по меньшей мере один рентгенографический маркер.

8. Закрытый источник по любому из пп.6 и 7, отличающийся тем, что на

поверхность по меньшей мере одного рентгенографического маркера нанесено радиоактивное вещество. »

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении указано, что закрытые источники ионизирующего излучения по независимым пунктам 1 и 5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не соответствуют условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» на основании сведений, приведённых в следующих источниках информации:

- патентный документ WO 9719724 (далее – [1]);
- патентный документ US 6440058 (далее – [2]);
- Справочник «Физические величины», под редакцией Григорьева И.С., М., Энергоатомиздат, 1991, с. 1170, табл. 42.21. (далее – [3]);
- Справочник «Химия высоких энергий», Л.Т. Бугаенко и др., Москва, «Химия», 1988 (далее – [4]);
- патентный документ US 4891165 (далее – [5]);
- патентный документ US 4702228 (далее – [6]);
- патентный документ US 4323055 (далее – [7]);
- патентный документ US 6400796 (далее – [8]);
- патентный документ US 6391279 (далее – [9]);
- патентный документ US 4784116 (далее – [10]);
- патентный документ US 6080099 (далее – [11]);
- патентный документ US 6210316 (далее – [12]);
- патентный документ US 6264599 (далее – [13]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии представил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель отмечает, что доводы возражения в отношении оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» нельзя признать обоснованными.

При этом в отзыве отмечено, что в патентном документе [1] действительно приведено значение толщины стенки трубки, которое совпадает с толщиной стенки трубки по оспариваемому патенту. Однако, данное совпадение носит лишь случайный характер.

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что из приведенных в возражении источников информации [1]-[13] не следует очевидным образом решение задачи по оптимизации дозы облучения путем выбора толщины стенки трубки в зависимости от значения обратной величины взвешенного по спектру излучения среднего коэффициента линейного ослабления излучения веществом трубки.

К отзыву также приложены следующие документы:

- заключение экспертизы, подготовленное отраслевым отделом ФИПС в рамках рассмотрения более раннего возражения по оспариваемому патенту (далее – [14]).

Патентообладатель также указывает, что достижение технического результата, а именно, снижение анизотропности дозного поля, обеспечивается за счет нанесения радиоактивного вещества на поверхность рентгенографических маркеров, расположенных в торцевых частях герметичной капсулы между ее торцевой стенкой и торцевой частью радиоактивной вставки.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (12.07.2002), правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает

Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями от 27.12.2000 и 30 декабря 2001 г. (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту 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 подтверждена 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.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 5 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в патентном документе [1] раскрыто техническое решение, характеризующее закрытый источник ионизирующего излучения, т.е. раскрыто техническое решение, назначение которого идентично назначению решений, раскрытых в независимых пунктах 1 и 5 формулы оспариваемого патента.

Источник ионизирующего излучения по патентному документу [1] содержит радиоактивную вставку с радиоактивным веществом на ней, размещенную в герметичной капсуле (см, например, описание, с. 8, строки 15-22, с. 9, строки 21-29). При этом, радиоактивная вставка выполнена в виде трубки, на поверхность которой нанесено радиоактивное вещество (см, например, описание, с. 5, строки 10-14; с. 6, строки 19-21; с. 7, строки 1-2). Кроме того, предусмотрена возможность нанесения радиоактивного вещества на поверхность трубки с использованием связующего вещества (см., например, с. 15, строка 3).

В патентном документе [1] также указано, что толщина стенки титановой трубки установлена исходя из значений внешнего диаметра, который может составлять 0,57 мм, и внутреннего диаметра, который может составлять 0,5 мм, т.е. толщина стенки трубки составит 0,035 мм.

Лицом, подавшим возражение, приведен сопоставительный анализ значений толщины стенки трубки (0,035 мм), выполненной из титана, и значений обратной величины взвешенного по спектру излучения среднего коэффициента линейного ослабления для титана.

Следует отметить, что по существу данная обратная величина измеряется в {мм} и представляет собой толщину материала, при которой ослабление

излучения будет оптимальным.

Так, для определения значений обратной величины взвешенного по спектру излучения среднего коэффициента линейного ослабления для конкретного вещества, как следует из справочника [3], необходимо иметь данные о массовом коэффициенте ослабления исследуемого вещества, в данном случае для титана, а также данные о значении плотности титана, которое составляет $4,51 \text{ г/см}^3$.

Согласно сведениям, приведенным в справочнике [4], массовый коэффициент ослабления для титана при его облучении кобальтом составляет порядка $0,08 \text{ см}^2/\text{г}$.

Таким образом, исходя из сведений, раскрытых в справочниках [3] и [4], значение среднего коэффициента линейного ослабления излучения для титана будет составлять порядка $3,6 \text{ мм}^{-1}$ и, соответственно, обратная величина данного коэффициента будет составлять порядка $0,27 \text{ мм}$, т.е. толщина стенки трубки по патентному документу [1], составляющая $0,035 \text{ мм}$, будет намного меньше обратной величины ($0,27 \text{ мм}$) указанного выше коэффициента.

Из сказанного выше можно констатировать, что в техническом решении по патентному документу [1] толщина стенки трубки не превышает значения обратной величины взвешенного по спектру излучения среднего коэффициента линейного ослабления излучения веществом трубки.

Что касается довода патентообладателя о том, что указанное выше совпадение (совпадение признаков технических решений, характеризующих значение толщины стенки трубки, с признаками технического решения по патентному документу [1]) носит случайный характер, следует отметить, что при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» учитывается только факт совпадения признаков.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимых пунктов 1 и 5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, присущи известному из уровня

техники решению, включая и характеристику назначения, а именно, техническому решению по патентному документу [1].

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретения по независимым пунктам 1 и 5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующими условию патентоспособности "новизна".

При этом, в отношении заключения [14], следует отметить, что оно составлено без учета сведений, представленных в возражении, а именно, источников информации [3]-[13].

Что касается оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», то поскольку все признаки изобретения по пунктам 1 и 5 формулы по оспариваемому патенту известны из источника информации [1], то отсутствие отличительных признаков не позволяет использовать алгоритм оценки соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень», предусмотренный процитированными выше нормативными документами.

Что касается доводов возражения, приведенных в отношении зависимых пунктов формулы оспариваемого патента, то можно отметить следующее.

Можно согласиться с доводами возражения, что признаки зависимых пунктов 2 и 6 формулы по оспариваемому патенту раскрыты в каждом из патентных документов [2], [5]-[13].

Признаки зависимых пунктов 3, 4, 7 и 8 известны из патентного документа [2].

Что касается довода патентообладателя о наличии конструктивных отличий изобретений по оспариваемому патенту от раскрытых в источниках информации [2], [5]-[13] технических решений, то его нельзя признать правомерным, поскольку в формуле оспариваемого патента все признаки зависимых пунктов представлены в общем виде и не отражают каких-либо

конструктивных отличий от технического решения по патентному документу [2], [5]-[13].

При этом, можно согласиться с доводами возражения, что в описании к оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь признаков зависимых пунктов 2-4 и 6-8 формулы оспариваемого патента с указанным в описании данного патента техническим результатом, который заключается в уменьшении количества радиоактивного вещества в закрытом источнике ионизирующего излучения при сохранении выделяемой источником необходимой мощности поглощенной дозы в облучаемой ткани.

Кроме того, введение дополнительного радиоактивного вещества, как это предложено в зависимых пунктах 4 и 8 формулы оспариваемого патента, находится в противоречии с указанным выше техническим результатом, где предполагается именно снижение количества радиоактивного вещества.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2238121 признать недействительным полностью.