

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части 4 Гражданского кодекса 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 НОУ «УКЦ «БАЗИС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Палату по патентным спорам 30.12.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №66525, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №66525 «Система мониторинга технического состояния зданий и сооружений» выдан по заявке №2006143572/22 с приоритетом от 11.12.2006 на имя Шахраманьяна М.А., Шахраманьяна А.М.. В настоящее время согласно договору уступки патента №РД0056899, зарегистрированному 17.11.2009, его новым патентообладателем является ООО НПО «СОДИС».

Патент Российской Федерации на полезную модель №66525 действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Система мониторинга технического состояния зданий и сооружений, содержащая блок ударного устройства, блок вибродатчиков и блок обработки и выходной информации, отличающаяся тем, что дополнительно включены блок измерения ускорений колебаний объекта, и/или блок измерения скоростей колебаний объекта, и/или блок измерения амплитуд колебаний объекта, и/или блок измерения наклонов, и/или блок измерения прогибов, и/или блок измерения напряжений, и/или блок измерения

нагрузок, и/или блок измерения абсолютной и неравномерной осадки, и/или блок контроля трещин, стыков и швов, и/или блок измерения геодезических параметров и блок градации выходной информации.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что линиями связи функциональных блоков системы являются проводные линии связи.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что линиями связи функциональных блоков системы являются беспроводные линии связи.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что линиями связи функциональных блоков системы являются комбинации проводных и беспроводных линий связи.

5. Система по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что выходная информация блока градации выходной информации представлена информационным сигналом в виде не менее трех градаций, отличающиеся друг от друга различной окраской и/или звуковым сопровождением.

6. Система по п.5, отличающаяся тем, что блоком измерения ускорений колебаний объектов являются акселерометры.

7. Система по п.6, отличающаяся тем, что блоком измерения скоростей колебаний объектов являются велосиметры.

8. Система по п.7, отличающаяся тем, что блоком измерения амплитуд колебаний объекта являются датчики измерения амплитуд смещения или/и сейсмометры.

9. Система по п.8, отличающаяся тем, что блоком измерения наклонов объекта являются наклонометры, и/или инклинометры, и/или клинометры.

10. Система по п.9, отличающаяся тем, что блоком измерения прогибов объекта являются прогибомеры.

11. Система по п.10, отличающаяся тем, что блоком измерения напряжения объекта являются тензометры.

12. Система по п.11, отличающаяся тем, что блоком измерения нагрузок на объект являются датчики давления.

13. Система по п.12, отличающаяся тем, что блоком измерения абсолютной и неравномерной осадок объекта являются датчики измерения абсолютной осадки и датчики измерения неравномерной осадки.

14. Система по п.13, отличающаяся тем, что блоком контроля трещин, стыков и швов могут являться трещиномеры.

15. Система по п.14, отличающаяся тем, что блоком измерения геодезических параметров объекта является тахеометр и вспомогательное оборудование.

16. Система по п.15, отличающаяся тем, что система является стационарной и автоматизированной.

17. Система по п.16, отличающаяся тем, что система является мобильной.

18. Система по п.17, отличающаяся тем, что функции блока ударного устройства может осуществлять микросейсмический шум.

19. Система по п.18, отличающаяся тем, что в блок обработки и выходной информации включены геоинформационные системы.

20. Система по п.19 отличающаяся тем, что в блок градации выходной информации включены геоинформационные системы».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ поступило возражение от 30.12.2009, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного мнения в возражении приведены

следующие материалы:

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Шахраманьяна А.М на тему «Модели и алгоритмы проектирования и функционирования систем дистанционного мониторинга технического состояния зданий и сооружений», Москва, 2005 на 242 л. в 1 экз. – далее [1];

- Письмо из Московского государственного строительного университета (МГСУ), касающееся даты поступления диссертации в НТБ МГСУ на 1 л. в 1 экз. – далее [2];

- «Диагноз ставит струна» - «Наука и жизнь», №6, 2003, стр. 46-49 на 5 л. в 1 экз. – далее [3];

- Письмо из ежемесячного научно-популярного журнала «Наука и жизнь», касающееся даты подписания в печать №6 за 2003 на 1 л. в 1 экз. – далее [4];

- Материалы из Интернет на 30 л. в 1 экз. – далее [5];

- Суцев С.П. «Мониторинг устойчивости и остаточного ресурса высотных зданий и сооружений с применением мобильного диагностического комплекса «Стрела» на 4 л. в 1 экз. – далее [6];

- Справка из ООО ЦИЭКС на 1 л. в 1 экз. – далее [7].

По мнению лица, подавшего возражение, «в диссертации [1] и статье [3] описаны средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, ... , по меньшей мере, один вариант реализации полезной модели по оспариваемому патенту».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Патентообладатель в своем отзыве, представленном на заседании коллегии, проходившем 30.04.2010, обратил внимание на то, что устройство, известное из статьи [3] не совпадает с устройством по оспариваемому патенту на полезную модель ни по назначению, ни

по составу существенных признаков.

Кроме того, по мнению патентообладателя, устройства «Струна-2М» и «Стрела», известные из противопоставленных материалов [5], а также из диссертации [1] не содержат блока градации выходной информации.

Патентообладатель на заседании коллегии представил ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии на более поздний срок для предоставления дополнительных материалов, обосновывающих существенность признаков отличительной части формулы оспариваемого патента для достижения указанного в нем технического результата.

Данное ходатайство было удовлетворено и на следующем заседании коллегии, назначенном на 08.06.2010, патентообладатель представил дополнение к отзыву, в котором указал на то, что в системе дистанционного мониторинга, известной из диссертации [1], в качестве датчиков использованы акселерометры и наклонометры, тогда как в устройстве по оспариваемому патенту акселерометры и наклонометры являются не обязательными блоками.

Патентообладатель также считает, что вторым отличием устройства, защищенного оспариваемым патентом, является наличие одного блока ударного устройства, «в то же время в диссертации блоки импульсного воздействия, возбудители колебаний присутствуют во множественном числе».

Кроме того, по мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту «позволяет градуировать состояние не только объекта в целом, но и его отдельных элементов».

В подтверждение данного мнения в дополнении к отзыву представлены следующие материалы:

- Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений. Москва. 2003 на 10 л. в 1 экз. – далее [8];

- Справочник по динамике сооружений - Стройиздат, 1972 на 7 л. в 1 экз. – далее [9];
- Описание Виброметра на 2 л. в 1 экз. – далее [10];
- Описание Виброанализатора на 2 л. в 1 экз. – далее [11];
- Сведения из Интернет с сайта «Википедия» на 1 л. в 1 экз. – далее [12].

В дополнении к отзыву представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту.

Лицо, подавшее возражение представило 07.06.2010 следующие материалы:

- Справка из ЦИЭКС №04/23-1 от 23.04.2010 на 1 л. в 1 экз. – далее [13];
- Материалы из Интернет на 4 л. в 1 экз. – далее [14];
- ГОСТ Р 52892-2007 на 21 л. в 1 экз. – далее [15];
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 31192.2-2005 на 24 л. в 1 экз. – далее [16];
- Материалы из Интернет на 4 л. в 1 экз. – далее [17].

Эти же материалы были повторно представлены на заседании коллегии, проходившем 08.06.2010.

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон),

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с п. 3.2.4.3.(1.1) Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно п. 3.3.2.4.(2) Правил ПМ допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько полезных моделей - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с п. 3.3.1.(4) Правил ПМ Признаки полезной

модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно п. 2.5. Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно п. 4.9. Правил ППС коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента на полезную модель условию патентоспособности «новизна» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено, что в независимом пункте формулы оспариваемого патента охарактеризовано несколько полезных моделей – вариантов, охарактеризованными совокупностью признаков альтернатив (п. 3.3.2.4.(2) Правил ПМ).

Из уровня техники известны варианты технических решений (см. источник информации [1]), характеризующееся следующими признаками: система мониторинга технического состояния зданий и сооружений, содержащая блок ударного устройства, блок вибродатчиков и блок обработки и выходной информации, причем в систему дополнительно включены блок измерения ускорений колебаний объекта и/или блок измерения амплитуд колебаний объекта и/или блок измерения наклонов и блок градации выходной информации.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (стр. 3) имеющийся в системе мониторинга блок градации выходной информации представляет собой блок выдачи информации, разделенной по уровням технического состояния объекта. При этом в источнике информации [1] на рис. 10 приведен пример состава системы дистанционного мониторинга, включающей монитор для выдачи визуальной сигнальной информации, причем цвет этой информации различен и зависит от состояния объекта (безопасно, опасно, повышенное внимание).

Таким образом, в уровне техники известны средства, которым присущи все существенные признаки ряда вариантов независимого пункта формулы полезной модели, включая характеристику назначения, что обуславливает несоответствие указанного ряда вариантов формулы условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Из представленной в возражении статьи [3] известна система мониторинга технического состояния зданий и сооружений, характеризующаяся наличием блока ударного устройства, блока вибродатчиков, блока обработки и выходной информации и блока градации выходной информации.

Таким образом, в системе мониторинга по источнику информации [3] не применяется блок измерений ускорений колебаний объекта, и/или блок измерений скоростей колебаний объекта, и/или блок измерений амплитуд колебаний объекта, и/или блок измерений наклонов, и/или блок измерений прогибов, и/или блок измерений напряжений, и/или блок измерений нагрузок, и/или блок измерений абсолютной и неравномерной осадки, и/или блок контроля трещин, стыков и швов, и/или блок измерения геодезических параметров.

Следовательно, из статьи [3] не известны все признаки оставшихся вариантов независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Письма [2] и [4] представлены в возражении для подтверждения даты, с которой источники информации [1] и [3] стали общедоступны.

Справка [7] содержит сведения о показанном на выставке аппаратно-программном комплексе «Стрела».

Сведения из Интернет [5] и статья [6] не могут быть приняты к

рассмотрению, поскольку в возражении отсутствуют документы, подтверждающие общедоступность содержащихся в них сведений до даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы [13]-[17], не являются словарно-справочными источниками информации и, следовательно, согласно п. 2.5 Правил ППС не могут быть приняты к рассмотрению.

По поводу довода патентообладателя, выраженного в отзыве, о том, что в системе дистанционного мониторинга, известной из диссертации [1], в качестве датчиков использованы акселерометры и наклонометры, тогда как в устройстве по оспариваемому патенту акселерометры и наклонометры являются не обязательными блоками следует отметить, что наличие вышеуказанных приборов характеризует один из вариантов независимого пункта формулы оспариваемого патента на полезную модель, все признаки которого известны из этого источника информации. При этом необходимо отметить, что при наличии в каком-либо устройстве всех признаков устройства по оспариваемому патенту, присутствие в данном устройстве каких-либо еще признаков не свидетельствует о том, что совокупность признаков устройства по оспариваемому патенту не известна из уровня техники.

В дополнении к отзыву патентообладатель представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту. В этот вариант был внесен признак «геоинформационные системы». Для пояснения его технической сущности патентообладатель представил источники информации [8]-[12].

Источники информации [8], [9] раскрывают принципы работы ряда датчиков, содержащихся в системе мониторинга, защищенной оспариваемым патентом на полезную модель, какие-либо сведения о

признаке «геоинформационные системы» в них отсутствуют.

Материалы [10] и [11] не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку в возражении отсутствуют документы, подтверждающие общедоступность содержащихся в них сведений до даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту.

Что касается представленных в дополнении к отзыву сведений из Интернет («Википедия») [12], то они не могут быть приняты для пояснения технической сущности вышеуказанного признака по следующим причинам. Во-первых, неизвестна дата их появления в Интернете, во-вторых, «Википедия» не является официальным словарно-справочным изданием, а, кроме того, данные сведения имеют настолько общий характер, что не позволяют судить, как о конкретных функциях этой системы, так и о ее конструктивных особенностях.

Таким образом, уточненный вариант формулы полезной по оспариваемому патенту содержит признак, формулировка которого не позволяет обеспечить возможность понимания его смыслового содержания специалисту в данной области техники (см. 3.3.1.(4) Правил ПМ).

На основании вышесказанного коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным воспользоваться своим правом и внести указанные изменения в формулу полезной модели (п. 4.9 Правил ППС).

Относительно доводов патентообладателя, представленных в корреспонденциях от 11.06.2010 и 16.06.2010, касающихся неизвестности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту источник информации [1], а также возможности идентификации смыслового содержания признака

«геоинформационные системы» следует отметить, что они были проанализированы в решении выше.

По поводу мнения патентообладателя о том, что на заседании коллегии 08.06.2010 была «нарушена процедура рассмотрения возражений», поскольку лицо, подавшее возражение представило дополнительные материалы на 59 листах, «возможность предоставления которых на этой стадии не предусмотрена» необходимо отметить, что приобщенные к материалам заявки дополнительные материалы не были приняты к рассмотрению, как изменяющие мотивы возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.12.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 66525 признать недействительным полностью.