

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2011 коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 №РД0056899, зарегистрированному 17.11.2009, патентообладателем является ООО НПО «СОДИС».

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

«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 порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие материалы:

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Шахрамьяна 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];

- Сущев 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, от которого 30.04.2010 поступил отзыв на указанное возражение, а 08.06.2010 дополнения к упомянутому отзыву.

В отзыве патентообладателя и в дополнении к указанному отзыву отмечено, что система мониторинга, описанная в диссертации [1], содержит иную совокупность существенных признаков, чем система мониторинга по оспариваемому патенту. В частности система по диссертации [1] не характеризуется наличием «блока вибродатчиков», «блока обработки и выходной информации» и «блока градации выходной информации».

Решение, известное из статьи [3] не совпадает с решением по оспариваемому патенту на полезную модель ни по назначению, ни по совокупности существенных признаков.

Кроме того, в дополнении к отзыву патентообладатель представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту. В этот вариант формулы был внесен признак «геоинформационные системы». Для пояснения его технической сущности патентообладатель представил 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].

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].

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 06.08.2010: удовлетворить возражение от 30.12.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 66525 признать недействительным полностью. При этом представленная в дополнении к отзыву уточненная формула полезной модели не была принята к рассмотрению, т.к. содержала признак «геоинформационные системы», формулировка которого не позволяет обеспечить возможность понимания его смыслового содержания специалисту в данной области техники.

Данное решение было оспорено патентообладателем в Арбитражном суде г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 05.10.2011 признал решение Роспатента от 06.08.2010 недействительным.

В решении Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2011 отмечено, что «из 3-х независимых существенных признаков, включенных в формулу полезной модели по патенту №66525 на безальтернативной основе, один признак «блок вибродатчиков» не содержится в диссертации [1]». Данное мнение суда аргументировано следующим образом. Из диссертации [1] известно использование в системе мониторинга сейсмодатчиков, которые также как и вибродатчики относятся к виброизмерительным приборам, измеряющим колебания твердого тела. Однако, указанные «приборы используются для определения разных параметров колебаний:

- вибродатчики в полезной модели предназначены для получения данных о частоте колебаний и амплитуде;

- сейсмодатчики в диссертации регистрируют амплитуду и время колебаний».

При этом, по мнению суда, «признание идентичности понятия «сейсмодатчики», содержащегося в диссертации, и признака «вибродатчики» полезной модели привело бы к исключению из формулы полезной модели следующих альтернативных вариантов: п.7 формулы – вибродатчики и/или сейсмометры, п.5 формулы - вибродатчики и/или акселерометры... п.6 формулы - вибродатчики и/или велосиметры».

На основании данного обстоятельства суд пришел к выводу о том, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности новизна, «поскольку описанному в диссертации [1] средству того же назначения, что и полезная модель патенту №66525 не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого решения Роспатента ст.5 патентного закона РФ».

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2011 было оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2011 №09АП-32454/2011

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Палатой по патентным спорам, т.к. в соответствии со статьей 12 Кодекса защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту 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.

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.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя с учетом решения Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2011, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2011 №09АП-32454/2011, показал следующее.

Как следует из решения Арбитражного суда г. Москвы, известные из диссертации [1] «сейсмодатчики», не являются «вибродатчиками», поскольку указанные «приборы используются для определения разных параметров колебаний:

- вибродатчики в полезной модели предназначены для получения данных о частоте колебаний и амплитуде;

- сейсмодатчики в диссертации регистрируют амплитуду и время колебаний».

На основании данного обстоятельства суд пришел к выводу о том, что из диссертации [1] не известен признак независимого пункта формулы по оспариваемому патенту «блок вибродатчиков».

При этом, как уже было отмечено в решении Роспатента от 06.08.2010, из статьи [3] не известен ни один из следующих альтернативных признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту «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».

Следует отметить, что 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 учтены, 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.

Представленные патентообладателем источники информации [8]-[12] поясняют техническую сущность представленной уточненной формулы полезной модели.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что ввиду сделанного выше вывода анализ уточненной патентообладателем формулы полезной модели не проводился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 66525 оставить в силе.