

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 (далее – Кодекс) 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.07.2008, поданное ООО "Сетнер", г. Чебоксары (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №41180, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №41180 выдан по заявке №2004116951/22 с приоритетом от 07.06.2004 на имя Чернова Александра Васильевича (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

" 1. Декоративный макет, имитирующий природную среду, содержащий плоскую установочную платформу и закрепленную на ней искусственную ландшафтную поверхность с встроенными в нее отдельными элементами природной среды, отличающийся тем, что макет содержит, по крайней мере, одно устройство для воспроизведения природных эффектов, при этом макет снабжен блоком управления указанными устройствами для регулирования параметров природных эффектов.

2. Декоративный макет по п.1, отличающийся тем, что устройство для воспроизведения природных эффектов представляет собой генератор звуков, запахов, ветра, прибор изменения освещенности, температуры, влажности среды.

3. Декоративный макет по п.1, отличающийся тем, что он содержит датчики состояния среды, соединенные с блоком управления, для дополнительного регулирования параметров природных эффектов.

4. Декоративный макет по п.3, отличающийся тем, что он дополнительно содержит датчики исправности устройств для воспроизведения природных эффектов и блока управления для диагностики их состояния.

5. Декоративный макет по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что блок управления выполнен в виде программно-аппаратного комплекса.

6. Декоративный макет по пп.1-4, отличающийся тем, что он дополнительно оборудован системой водоподдачи и/или дренажной системой.

7. Декоративный макет по п.5, отличающийся тем, что он дополнительно оборудован системой водоподдачи и/или дренажной системой.

8. Декоративный макет по пп.1-4, отличающийся тем, установочная платформа укреплена несущей рамой из прочного материала.

9. Декоративный макет по п.7, отличающийся тем, установочная платформа укреплена несущей рамой из прочного материала.

10. Декоративный макет по пп.1-4, отличающийся тем, установочная платформа закреплена на стене и/или потолке помещения.

11. Декоративный макет по п.9, отличающийся тем, установочная платформа закреплена на стене и/или потолке помещения.

12. Декоративный макет по пп.1-4, отличающийся тем, установочная платформа установлена на опорные элементы.

13. Декоративный макет по п.12, отличающийся тем, что опорные элементы представляют собой колеса.

14. Декоративный макет по п.11, отличающийся тем, установочная платформа установлена на опорные элементы.

15. Декоративный макет по п.14, отличающийся тем, что опорные элементы представляют собой колеса.

16. Декоративный макет по пп.1-4, отличающийся тем, что ландшафтная поверхность выполнена из легкого материала, покрытого защитным упрочняющим слоем.

17. Декоративный макет по п.14, отличающийся тем, что ландшафтная поверхность выполнена из легкого материала, покрытого защитным упрочняющим слоем.

18. Декоративный макет по п.15, отличающийся тем, что ландшафтная поверхность выполнена из легкого материала, покрытого защитным упрочняющим слоем.

19. Декоративный макет по пп.1-4, отличающийся тем, что он дополнительно оснащен стендом с изображением, имитирующим дальний план ландшафтной поверхности.

20. Декоративный макет по п.17, отличающийся тем, что он дополнительно оснащен стендом с изображением, имитирующим дальний план ландшафтной поверхности.

21. Декоративный макет по п.18, отличающийся тем, что он дополнительно оснащен стендом с изображением, имитирующим дальний план ландшафтной поверхности".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к техническим решениям и не соответствует условию охраноспособности "новизна".

Данный вывод мотивирован тем, что указанный в описании к оспариваемому патенту результат не носит технического характера, т.к. "обусловлен особенностями восприятия человеком природных эффектов". Кроме того, в возражении отмечено, что признаки устройства по оспариваемой полезной модели известны из сведений, ставших общедоступными в результате открытого использования устройства "гигантский водопад" Н=165см. TLX043".

При этом к возражению приложены следующие материалы:

- копия искового заявления патентообладателя о защите авторских прав, где в качестве ответчика указано лицо, подавшее возражение [1];
- копии фотографии декоративного водопада за 2007 год [2];
- копия приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению от 09.09.2004, содержащий указание ассортимента товаров, представленных в магазине "Сетнер" [3];
- копия товарной накладной №368 от 23.06.2007, где в качестве поставщика указано ООО "Риэлт Трейд", грузополучателя – ООО "ТПФ Вишенка", товара – фонтан садовый "гигантский водопад" Н=165см. TLX043". [4];
- копия сертификата соответствия, выданного на имя ООО "ФОРТ-СОВАЖ ДЕКОР", где в качестве продукции указано: "фонтаны с помпой", страна-изготовитель – Италия, и приложения к этому сертификату [5];
- копия экспертного заключения №1-2008 "Об использовании полезной модели ... по патенту РФ №41180" [6];
- копия книги Яновская И. "Интерьер. Холл и гостиная, детская и спальня, кухня и ванная, дача и сад", Лабиринт-Пресс, Москва, 2000г., с. 271-277 [7];
- копия книги Кочережко О.И, Кочережко Н.В. Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка", Феникс, Ростов-на-Дону,

- 2004, подписано в печать 25.03.2004, с. 184-195 [8];
- интернет-распечатка 2008 года с информацией о компании "Эльбрус -2000" [9];
 - интернет-распечатка 2008 года "каталог фонтанов" [10];
 - интернет-распечатка 2008 года с информацией о фонтанах и аквариумах [11];
 - интернет-распечатка 2008 года статьи "Домашние фонтаны" (газета "Наша Газета" №34 (73), 21.08.2003) [11];
 - интернет-распечатка 2008 года с информацией о комнатных фонтанах [13];
 - каталог "Фонтаны 2004" [14].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 26.03.2009, отметил, что в возражении не доказано несоответствие оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности.

В отношении противопоставленного источника информации [7] в отзыве патентообладателя отмечено, что в указанном источнике отсутствует вся совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели, в частности, по его мнению, данный источник не содержит упоминания о блоке управления устройствами для регулирования параметрами природных эффектов.

При этом, следует отметить, что в отзыве патентообладателя по мотивам возражения отсутствует анализ других противопоставленных документов и источников информации.

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту,

правовая база для оценки ее охраноспособности 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 РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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. 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.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно - следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику

технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера. Полученный результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума.

Согласно пункту 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, являются:

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

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта

дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Проверка возможности отнесения устройства по оспариваемому патенту к техническим решениям показала следующее.

В описании к оспариваемому патенту отмечено: "технический результат ... заключается в улучшении релаксации, реабилитации людей, вынужденных долгое время работать в замкнутом пространстве, путем дополнительного воздействия на них ароматов, звуков, ветра, температуры, влажности, а также путем возможности управления устройствами и системами макета".

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение о том, что такой результат как "улучшение релаксации, реабилитации людей, вынужденных долгое время работать в замкнутом пространстве" не представляет собой характеристику технического эффекта, явления или свойства, т.е. не является техническим.

Однако, результат, заключающийся в придании макету дополнительных функций (обеспечение возможности генерирования звуков, воздушных струй, изменения освещенности температуры и т.д.), а также результат, заключающийся в обеспечении управления "устройствами и системами макета" носит технический характер согласно требованиям процитированного выше подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ.

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту может быть признано техническим решением в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 Закона.

В качестве несоответствия оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна" в возражении приведены два основания: до даты приоритета полезной модели из опубликованных в мире источников

информации известны признаки оспариваемой полезной модели; признаки оспариваемой полезной модели стали известны из сведений, ставших общедоступными в результате открытого использования.

В возражении отмечено, что устройство "гигантский водопад" Н=165см.TLX043", сведения о котором, по мнению лица, подавшего возражение, стали известны в результате его использования на территории Российской Федерации, содержит все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт известности устройства "гигантский водопад" Н=165см.TLX043" в результате его использования до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Следует отметить, что анализ противопоставленных документов и источников информации показал следующее.

На фотографиях декоративного водопада [2] проставлена дата 2.06.2007, которая является более поздней, чем дата приоритета оспариваемой полезной модели (07.06.2004), следовательно, данные фотографии не могут быть приняты во внимание при анализе.

Интернет - распечатки [9] и [10] также не могут быть приняты во внимание при анализе, поскольку не содержат даты публикации.

Каталог "Фонтаны 2004" [14] не содержит никаких библиографических данных, следовательно, не может быть принят во внимание при анализе. При этом, лицом, подавшим возражение не приведено каких-либо доказательств общедоступности каталога [14] (не представлено документов, свидетельствующих о факте и дате его распространения).

Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению [3] имеет дату (09.09.2004), которая является более поздней, чем дата приоритета оспариваемой полезной модели, соответственно, данный документ также не может быть принят во внимание при анализе.

На товарной накладной [4] проставлена дата составления 23.06.2007,

т.е. более поздняя, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (07.06.2004).

Что касается сертификата соответствия [5] на фонтаны с помпой производства Италии, то его наличие не свидетельствует о факте продажи указанного в нем товара, а лишь о возможности законного распространения этого товара на территории Российской Федерации. Также следует отметить, что ни в указанном сертификате, ни в приложении к нему, не указан тип фонтана TLX043, а лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, свидетельствующих о том, что "гигантский водопад 2Н-165см. TLX043" произведен итальянской фирмой "Присма".

Экспертное заключение [4] также не может быть принято во внимание, т.к. лицом, подавшим возражение, не представлено судебного решения, учитывающего данное заключение. Кроме того, экспертное заключение [4] не содержит вывода об идентичности признаков устройства по оспариваемому патенту и устройства "гигантский водопад" Н=165см.TLX043" (при проведении анализа автор заключения исходит из известности из уровня техники насосов с блоком управления, которые могли бы использоваться в фонтане "гигантский водопад" Н=165см.TLX043", но не указывает, имеется ли блок управления в насосе, установленном в продаваемом водопаде).

Таким образом, на основании материалов, представленных лицом, подавшим возражение, нельзя сделать вывод как о факте известности в результате использования на территории Российской Федерации устройства ""гигантский водопад" Н=165см.TLX043" до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, так и о его конструкции.

Относительно декоративного фонтана, описанного в книге [7] необходимо отметить следующее.

Декоративный фонтан по книге [7] содержит плоскую установочную платформу (доску), устройство для воспроизведения природного эффекта в виде насоса (природный эффект - поднятие воды вверх за счет разности

давлений), кашпо для воды, закрепленное на платформе. Сопоставительный анализ признаков декоративного макета по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту и декоративного фонтана по книге [7] показал, что макет по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от фонтана по книге [7] следующими признаками:

- наличие блока управления устройством для регулирования параметров природного эффекта;

- наличие искусственной ландшафтной поверхности с встроенными в нее отдельными элементами природной среды.

Таким образом, фонтану по книге [7] не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки.

Декоративный фонтан по книге [8] с. 185, фиг. 35 содержит плоскую установочную платформу (решетку), закрепленную на ней искусственную ландшафтную поверхность (декорирован крупная галькой), устройство для воспроизведения природного эффекта в виде насоса (природный эффект - поднятие воды вверх за счет разности давлений).

Сопоставительный анализ признаков декоративного макета по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту и декоративного фонтана по книге [8] показал, что макет по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от фонтана по книге [8] наличием блока управления устройством для регулирования параметров природного эффекта, а также наличием встроенных в искусственную ландшафтную поверхность отдельных элементов природной среды.

Таким образом, фонтану по книге [8] не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту

признаки.

Что касается приложенных к возражению Интернет - распечаток [11]-[13], то они содержат только самые общие сведения об изготовлении декоративных фонтанов, при этом, в них не раскрыты какие - либо конструкции декоративных фонтанов. Кроме того, Интернет-распечатки [11 и [13] не могут быть приняты для анализа, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие дату помещения упомянутых сведений в электронную среду.

Исходя из изложенного можно констатировать, что возражение не содержит оснований для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию охраноспособности "новизна".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2008, патент Российской Федерации на полезную модель №41180 оставить в силе.