

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 ЗАО «Строительное управление №155» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 16.07.2008, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2216377, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2216377 "Развлекательный комплекс" выдан по заявке №2002132930/12 с приоритетом от 09.12.2002 на имя Алешина А.В., Доркина В.И., Плешакова А.Н., Фоменко В.В. После смерти Доркина В.И., в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону №1-467 от 01.04.2009 его наследниками являются – Доркина Ж.В. и Доркин А.В.

Патент Российской Федерации на изобретение №2216377 "Развлекательный комплекс" выдан со следующей формулой:

«Развлекательный комплекс, содержащий отдельные площадки, отличающийся тем, что площадки изолированы от окружающей среды с созданием внутри искусственных климатических условий, при этом, по крайней мере, одна площадка содержит водные аттракционы, соединенные с устройством подогрева воды, а, по крайней мере, еще одна площадка содержит устройство для образования снега, поверхности различного профиля, на которых снег располагается, и соединена с холодильной установкой, причем холодильная установка и устройство подогрева воды соединены между собой.

2. Развлекательный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что по крайней мере на одной из площадок созданы искусственные климатические условия с температурой выше 0°C, а по крайней мере еще на одной из площадок созданы искусственные климатические условия с температурой воздуха ниже 0°C».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 Кодекса поступило возражение от 16.07.2008, мотивированное несоответствием охраняемого изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении приведены следующие материалы:

- Толковый словарь русского языка – Издательство «Азъ», 1992 - на 2 л. в 1 экз. (далее - [1]);
- GB 2352186 A 24.01.2001 и перевод на 17 л. в 1 экз. (далее - [2])
- RU 2105587 C1 27.02.1998 на 8 л. в 1 экз. (далее - [3]);
- RU 2172200 C1 20.08.2001 на 5 л. в 1 экз. (далее - [4]);
- RU 2089796 C1 10.09.1997 на 10 л. в 1 экз. (далее - [5]);
- SU 606038 A1 05.05.1978 на 4 л. в 1 экз. (далее - [6]);
- SU 1047734 A1 15.10.1983 на 6 л. в 1 экз. (далее - [7]).

В возражении обращается внимание на наличие в независимом пункте формулы оспариваемого патента следующих признаков: «холодильная установка и устройство подогрева воды соединены между собой».

По мнению лица, подавшего возражение, ни в описании, ни в формуле изобретения по оспариваемому патенту не приведены сведения о средствах для реализации соединения холодильной установки и устройства подогрева воды, а также «ссылки на известность таких средств из уровня техники».

На основании вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение, считает, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении также указывается на то, что из источника информации [2] известен развлекательный комплекс, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом п. 1 и зависимом п. 2 формулы оспариваемого патента на изобретение.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что изобретение по оспариваемому патенту основано 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, что, по мнению лица, подавшего возражение, не позволяет признать его соответствующем условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Лицо, подавшее возражение, считает, что данный вывод подтверждает известность из уровня техники патентов [4] и [2].

Так, в возражении отмечено, что из технического решения по патенту [4] известен развлекательный комплекс, содержащий отдельные площадки, из комплекса по патенту [2] известны «отдельные площадки, изолированные от окружающей среды с созданием внутри искусственных климатических условий, по крайней мере, еще одна площадка, содержащая поверхности различного

профиля, в том числе, по крайней мере, частично, эти поверхности покрыты снегом, в связи с чем имеют температуру ниже 0°C, устройство для образования снега, а площадка, покрытая снегом, имеет холодильную установку, бассейн имеет устройство для подогрева воды, а холодильная установка и устройство для подогрева воды соединены так называемой системой температурного контроля, причем излишки тепла благодаря системе температурного контроля могут быть использованы в термически изолированной площадке».

В возражении подчеркивается, что «благодаря наличию в источнике информации [2] разносезонных (летних и зимних) развлечений достигается расширение функциональных возможностей развлекательного комплекса, а использование излишков тепла в термически изолированной площадке благодаря системе температурного контроля приводит к экономии энергоресурсов в процессе эксплуатации комплекса».

В возражении обращается внимание на то, что отличительные признаки формулы оспариваемого патента на изобретение «хорошо известны» из следующих источников информации: патентов [3], [5], а также авторских свидетельств [6] и [7], причем из патента [3] известен водный аттракцион - бассейн для развлечения, «который может включать и горку», а из [5] известно устройство для образования снега, используемое, например, для создания искусственных снежных покрытий.

По мнению лица, подавшего возражение, авторские свидетельства [6] и [7] подтверждают использование тепла, выделяемого холодильными установками, для экономии энергоресурсов.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который на заседании

коллегии представил отзыв по мотивам возражения.

К отзыву приложены следующие документы:

- Большой Толковый Словарь Русского Языка.- Санкт-Петербург: «Норинт», 2000 - на 4 л. в 1 экз. (далее - [8]).

- Новый словарь иностранных слов.- М.: ООО Издательский центр «Азбуковник», 2006 - на 4 л. в 1 экз. (далее - [9]).

В отзыве отмечено, что из технической сущности изобретения по оспариваемому патенту следует, что холодильная установка и устройство подогрева воды конструктивно объединены в единую систему для осуществления переноса энергии в виде теплоты от холодильной установки к устройству подогрева воды. Причем согласно описанию оспариваемого патента холодильная установка и устройство подогрева объединены в «единый термодинамический цикл». Кроме того, патентообладатель отмечает, что соединение между собой холодильной установки и устройства подогрева воды описано в источнике [6], представленном в возражении, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту. На основании вышеуказанных доводов в отзыве сделан вывод о том, что основания для признания изобретения по оспариваемому патенту не соответствующим условию «промышленная применимость» отсутствуют.

По поводу довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента на изобретение условию патентоспособности «новизна» патентообладатель считает следующее.

Из представленного в отзыве Большого толкового словаря [8] следует, что аттракцион - это устройство для развлечений в парках, детских площадках и т.п. Таким образом, бассейн и аттракцион имеют разное назначение: бассейн предназначен для плавания, а аттракцион - для развлечения. Кроме того, «бассейн может содержать водный аттракцион, однако неправомерно характеризовать какой-либо бассейн как водный аттракцион». Причем, в отзыве указывается на то,

что практика раздельного использования понятий «бассейн» и «водные аттракционы» подтверждается определением понятия «аквапарк», известным из словаря [10], из которого известно, что аквапарк - это развлекательно - оздоровительный центр с бассейнами, водными аттракционами и пр. Следовательно, по мнению патентообладателя, какая-либо площадка известного из патента [2] сооружения не содержит водные аттракционы.

Патентообладатель также обращает внимание на то, что в источнике информации [2] также отсутствуют сведения о том, что «водные аттракционы соединены с устройством подогрева воды».

В отзыве подчеркивается, что в патенте [2] «нет сведений об источнике происхождения искусственного снега, о наличии устройства для образования снега, по крайней мере, на одной площадке сооружения, а также о соединении между собой холодильной установки и устройства подогрева воды».

По мнению патентообладателя, развлекательный комплекс, охарактеризованный в независимом п.1 формулы по оспариваемому патенту отличается от известного из [2] сооружения тем, что, по крайней мере, одна площадка содержит водные аттракционы, соединенные с устройством подогрева воды, а, по крайней мере, еще одна площадка (содержащая поверхности разного профиля, на которых располагается снег) содержит устройство для образования снега, и соединена с холодильной установкой, причем холодильная установка и устройство подогрева воды соединены между собой.

В отзыве также указывается на то, что ни один из источников информации [2], [3], [4], [5], [6] и [7] не содержит следующих сведений: «1) какую-либо площадку как содержащую водные аттракционы; 2) водные аттракционы как соединенные с устройством подогрева воды (т.е. не показан ряд связей); 3) какую-либо площадку, с поверхностями различного профиля для расположения снега, как содержащую устройство для образования снега, и соединенную с

холодильной установкой».

На основании этого довода патентообладатель считает, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть признано «следующим для специалиста явным образом из уровня техники».

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

С учетом приоритета изобретения по оспариваемому патенту, правовая база для оценки его патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 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) и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

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.

При установлении новизны изобретения 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.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве,

здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно п. 19.5.1.(2) Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно п. 19.5.1.(3) Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно п. 19.5.2.(1) Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно п. 19.5.2.(3) 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 п. 19.5.3.(2) 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 п. 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- 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.

Согласно п. 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется их указать.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении

искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

В соответствии с п. 19.5.3.(7) 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.

Согласно п. 3.2.4.2. Правил ИЗ В разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено, что в описании (стр. 3) к оспариваемому патенту содержатся сведения о том, что холодильная установка и устройство подогрева объединены в единый термодинамический цикл, для чего площадка 1 соединена с холодильной установкой 9.

Кроме того, из представленного в возражении авторского свидетельства [6] известно устройство бытового кондиционера, в котором тепло от абсорбера и конденсатора отводится холодной водой, которая подается из нижнего бака через их охлаждающую полости в теплообменник, а затем в верхний бак. Таким образом, из этого источника информации, ставшего общедоступным до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, известны средства и методы, с помощью которых возможно использование водяного

охлаждения для отвода тепла, вырабатываемого холодильной установкой.

Исходя из вышесказанного, изобретение по оспариваемому патенту можно признать соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (подпункты (2), (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

Изучение источника информации [2] позволило установить, что данное техническое решение характеризуется следующими признаками, общими с признаками независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту: развлекательный комплекс, содержащий отдельные площадки, изолированные от окружающей среды с созданием внутри искусственных климатических условий, при этом, одна площадка (первая площадка) содержит поверхности различного профиля, на которых располагается снег, и соединена с холодильной установкой, а другая площадка (вторая площадка) содержит устройство для подогрева воды, причем холодильная установка и устройство подогрева воды соединены между собой.

Таким образом, патент [2] не содержит следующих признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту: вторая площадка содержит водные аттракционы, соединенные с устройством подогрева воды, первая площадка содержит устройство для образования снега.

Следовательно, в возражении не приведены сведения об источнике информации, содержащем сведения о развлекательном комплексе, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения по

оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, то есть изобретение по оспариваемому патенту может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна».

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента на изобретение условию патентоспособности «изобретательский уровень» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

В приведенных в возражении аргументах, касающихся изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», указывается на то, что патентообладателем в качестве ближайшего аналога было выбрано устройство по патенту [4]. В возражении не указан наиболее близкий аналог к оспариваемому патенту, но поскольку отличительные признаки выявлены относительно источника информации [4], следовательно, в качестве ближайшего аналога в возражении был выбран данный источник информации.

Из патента [4] известны следующие признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту: «развлекательный комплекс, содержащий отдельные площадки».

Однако, эти признаки также известны из патента [2], в котором также содержится еще ряд признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, исходя из чего, коллегия палаты по патентным спорам считает, что ближайшим аналогом к изобретению по оспариваемому патенту должен быть выбран комплекс по патенту [2] (п. 3.2.4.2. Правил ИЗ, процитированный в правовой базе).

Устройство по патенту [2] характеризуется следующими общими с независимым пунктом формулы оспариваемого изобретения признаками: развлекательный комплекс, содержащий отдельные площадки, изолированные от окружающей среды с созданием внутри искусственных климатических условий, при этом, одна площадка (первая площадка) содержит поверхности различного профиля, на

которых располагается снег, и соединена с холодильной установкой, а другая площадка (вторая площадка) содержит устройство для подогрева воды, причем холодильная установка и устройство подогрева воды соединены между собой.

В описании к оспариваемому патенту на изобретение указывается на то, что техническим результатом, достигаемым при реализации развлекательного комплекса по оспариваемому патенту на изобретение, является расширение функциональных возможностей развлекательного комплекса за счет сочетания разносезонных (летних и зимних) развлечений, обеспечение при этом экономии энергоресурсов в процессе эксплуатации комплекса.

Поскольку развлекательный комплекс известный из патента [2] включает одну площадку для зимних видов спорта и вторую площадку для водных видов спорта в закрытом помещении, следовательно, данное техническое решение также как и изобретение по оспариваемому патенту направлено на расширение функциональных возможностей развлекательного комплекса за счет сочетания разносезонных (летних и зимних) развлечений.

Что касается «экономии энергоресурсов в процессе эксплуатации комплекса», то данный результат не является техническим результатом, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно, проявляющихся при осуществлении или использовании средства, воплощающего изобретение и, следовательно, не учитывается при проверке изобретения по оспариваемому патенту на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» (п. 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ, процитированный в правовой базе).

Таким образом, в соответствии с п. 19.5.3.(7) Правил ИЗ, процитированном в правовой базе, подтверждения известности влияния данных отличительных признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту на технический результат не требуется.

Отличием развлекательного комплекса по независимому пункту формулы оспариваемого патента от комплекса по патенту [2] является наличие на второй площадке водных аттракционов, соединенных с устройством подогрева воды, а также наличие устройства для образования снега, имеющегося на первой площадке.

Из представленных в возражении патента [5] и патента [3] известны соответственно: устройство для получения искусственного снега и водяной аттракцион - горка для катания, которая может быть использована в бассейнах для развлечения купающихся.

Таким образом, из технических решений [2], [3], [4] и [5] не известны следующие признаки изобретения по оспариваемому патенту: наличие нескольких водных аттракционов и соединение их с устройством подогрева воды, а также установка устройства для образования снега именно на охлаждаемой площадке, содержащей поверхности различного профиля.

Техническое решение по авторскому свидетельству [6] представляет собой бытовой кондиционер и не содержит отличительных признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Отопительная установка автономного рефрижераторного вагона известная из источника [7] также не характеризуется какими-либо отличительными признаками формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В словарях [1], [8] и [9] отсутствуют вышеуказанные отличительные признаки оспариваемого патента на изобретение, поскольку они представлены для разъяснения сущности следующих понятий: «бассейн», «аттракцион» и «аквапарк».

Таким образом, в возражении отсутствуют основания для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На основании всех вышеприведенных доводов следует, что представленное возражение не содержит доводов, подтверждающих несоответствие оспариваемого патента условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Относительно доводов лица, подавшего возражение, представленных в корреспонденции от 23.04.2009, касающихся того, что оспариваемый патент «содержит совокупность известных технических решений, не создающих какого-либо нового технического результата, за исключением уже известного – развлечения людей», следует отметить, что они были проанализированы в решении выше.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что на заседании коллегии ответственным за рассмотрение возражения были разъяснены причины отказа в удовлетворении возражения, заключающиеся в том, что «патент охраняет комплекс услуг», то оно не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения 16.07.2008, патент Российской Федерации на изобретение №2216377 оставить в силе.

Члены коллегии: