

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 19.02.2007, поданное ООО "ОРНАМЕНТ-НЕВА" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №27879, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №27879 "Рекламная марка" выдано по заявке №2002123103/22 с приоритетом от 03.09.2002 на имя ООО "Реклама-Связь" и В.Б.Загорского (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

" 1. Рекламная марка, предназначенная для наклейки на почтовые отправления под знак почтовой оплаты, выполненная из бумаги и снабженная, по меньшей мере на части своей лицевой стороны, изображением и/или текстом рекламно-информационного характера, а также специально выделенным участком, предназначенным для нанесения на него знака почтовой оплаты, отличающаяся тем, что рекламная марка снабжена по меньшей мере одним защитным элементом.

2. Рекламная марка по п. 1, отличающаяся тем, что защитным элементом является изображение, нанесенное на выделенный участок для знака почтовой оплаты.

3. Рекламная марка по п. 1, отличающаяся тем, что защитным элементом является мелованный лицевой слой бумаги, из которой изготовлена рекламная марка.

4. Рекламная марка по п. 1, отличающаяся тем, что защитным элементом является специальное покрытие лицевой стороны рекламной марки, предохраняющее рисунок от истирания, например, лаковое покрытие.

5. Рекламная марка по п.1, отличающаяся тем, что защитным элементом является голографическое изображение".

Против выдачи данного свидетельства в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного вывода в возражении приведена ссылка на заявку РСТ №WO 9721203 [1] и отмечено, что также как и рекламная марка по оспариваемому свидетельству, наклейка по заявке [1] содержит декоративную графику и место для почтовых знаков, причем почтовый знак наклейки может непосредственно граничить с декоративной графикой, а может быть нанесен поверх декоративной графики (п. 18 и 19 формулы указанной заявки). Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, задачей технического решения по заявке [1] является " ... сделать конверт с ... наклейкой отличающимся от писем массовой рассылки, которые получатель выбрасывает не читая. Отсюда термин "защитный элемент", хотя он не от чего не защищает".

По мотивам возражения патентообладателем представлен отзыв, в котором отмечено следующее. Родовым понятием, отражающим назначение полезной модели по оспариваемому свидетельству является рекламная марка, при этом в описании к заявке [1] данный термин не упоминается. Назначение объекта, описанного в заявке [1] – "Label", т.е. "ярлык, этикетка, наклейка". Этикетка по заявке [1] "сразу после изготовления имеет в своем составе почтовые знаки", она "фиксирует оплату и другие индивидуальные параметры почтового отправления". Кроме того, в отзыве подчеркнута, что в описании по заявке [1] отсутствуют сведения о выполнении наклейки из бумаги и наличии защитных элементов.

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

С учетом приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству и в соответствии со статьей 4 Федерального закона, правовая база для проверки патентоспособности охраняемой полезной модели включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ПМ) и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, 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 в мире до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 2 пункта 16.9.(2) Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

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

Анализ приведенных в возражении доводов показал следующее.

В качестве родового понятия в формуле полезной модели по оспариваемому свидетельству указано: "рекламная марка" (при этом такая особенность использования "рекламной марки" как наклеивание ее на почтовые отправления именно под знак почтовой оплаты определяется конкретным выполнением данной "рекламной марки". Согласно определению марка – это знак оплаты почтовых и некоторых других сборов в виде маленькой бумажки с обозначением цены и обычно с каким-либо изображением (см. "Большой толковый словарь русского языка" под ред. С.А.Кузнецова, Санкт-Петербург, "НОРИНТ", 1998, с. 521). При этом, поскольку этикетка для почтовых знаков по заявке [1] содержит знак почтовой оплаты и рекламную информацию, данную этикетку можно назвать "рекламной маркой". В то же время, так как согласно формуле полезной модели по оспариваемому свидетельству "рекламная марка" не имеет знака почтовой оплаты, она по существу является этикеткой, которая приобретает статус марки только после приклеивания на нее почтовой марки или простановки франкировального штампа.

Известна этикетка для почтовых знаков по заявке [1], предназначенная для наклейки на почтовые отправления и имеющая знак оплаты данных отправлений, содержащая основу ("обычно пластмассовую") и снабженная, по меньшей мере, на части своей лицевой стороны, изображением и/или текстом рекламно-информационного характера, а также специально выделенным участком с напечатанными на нем знаками почтовой оплаты (почтовое франкирование).

В качестве технического результата в описании к оспариваемому свидетельству указано повышение защищенности "рекламной марки" от фальсификации для обеспечения возможности использования такой "марки" в сочетании с почтовой маркой или франкировальным штампом.

Сравнительный анализ "рекламной марки" по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству и устройства по заявке [1] показал, что устройство по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому свидетельству имеет следующие отличительные признаки по сравнению с устройством по патенту [1]:

- выполнено из бумаги (в устройстве по заявке [1] этикетка "содержит основу (обычно пластмассовую)");

- специально выделенный участок предназначен для нанесения на него знака почтовой оплаты (в устройстве по заявке [1] на специально выделенный участок уже напечатаны почтовые знаки (произведено почтовое франкирование)).

- снабжено по меньшей мере одним защитным элементом (например, как отмечено в зависимых пунктах формулы по оспариваемому патенту, это может быть изображение, нанесенное на выделенный участок для знака почтовой оплаты, наличие мелованного слоя на бумаге, из которого изготовлена рекламная марка, лаковое покрытие, голографическое изображение).

При этом нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что защитный элемент "ничего не защищает". Так, в описании к оспариваемому свидетельству, отмечено, что: "главное требование, предъявляемое к защитному элементу, заключается в том, чтобы защитный элемент подвергался видимым невооруженным глазом разрушениям и/или искажениям при попытке удаления с него, например, путем стирания франкировального штемпеля. Таким образом, рекламная марка, после того, как на нее нанесен франкировальный штемпель, может быть использована лишь однократно. При попытке сфальсифицировать оттиск франкировального штемпеля, т.е. изменить, например, дату отправки, защитный элемент будет получать повреждения, которые легко можно

обнаружить" и "на участок 3 нанесен специальный, легко стираемый узор 4, который является вторым защитным элементом".

Исходя из вышеизложенного, в рамках данного возражения, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности "новизна", поскольку ряд признаков независимого пункта полезной модели по оспариваемому свидетельству не известен из патента [1].

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2007, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №27879 оставить в силе.