

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 от 13.11.2009 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 84705, поданное Герасимовым К. И., Вигалок В. Р. и ООО «Маркон» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 84705 на полезную модель “Наклейка для защиты участков кожи от ультрафиолетового излучения” выдан по заявке №2008133376/22 с приоритетом от 14.08.2008 на имя Аминев Павла Юрьевича (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Наклейка для защиты участков кожи от ультрафиолетового излучения, содержащая прямоугольную основу из материала с низкими адгезионными свойствами и округлую наклейку, отличающаяся тем, что последняя выполнена из непроницаемого для ультрафиолетового излучения материала на липкой основе и имеет прорезь, проходящую от центра до края окружности.»

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

В возражении указано, что «...наклейки для защиты участков кожи с общепринятым условным названием «стикини» были введены в хозяйственный оборот задолго до подачи заявки на полезную модель. Сравнительный анализ устройств показал, что все основные признаки

устройства по патенту № 84705 и устройств, введенных ... в хозяйственный оборот ранее, совпадают».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Договор 077 на изготовление полиграфической продукции от 09.01.2008 с приложениями №1, 2, 3 [1];
- Товарная накладная № 49 от 26.01.2008 [2];
- Платежное поручение № 9 от 22.02.2008 [3];
- Макеты [4];
- Договор 050 на изготовление полиграфической продукции от 15.03.2007 с приложениями № 1, 2 [5];
- Товарная накладная № 390 от 07.06.2007 [6];
- Товарная накладная № 411 от 16.06.2007 [7];
- Платежное поручение № 57 от 20.06.2007 [8];
- Платежное поручение № 58 от 21.06.2007 [9];
- Макеты [10];
- Договор о поставках № 194 от 15.11.2007 [11];
- Дополнительное соглашение к договору поставки № 194 от 01.01.2008 [12];
- Товарная накладная № 16 от 03.09.2007 [13];
- Товарная накладная № 3073313 от 08.10.2007 [14];
- макеты [15].

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 10.03.2010 представило в дополнение к возражению копию счета – фактуры № 390 от 07.06.2007 - [16].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Патентообладатель не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ, 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.

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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.3 Правил ПМ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.3 Правил ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

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

Анализ представленных материалов, касающийся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

В договоре [11] и дополнительного соглашения к этому договору [12], предметом которого является поставка самоклеющихся этикеток для заказчика по оригинал-макету отсутствуют приложения с техническим описанием и оригинал-макетом поставляемых этикеток.

Представленные заявителем макеты стикеры [15] не содержат сведений о том, что они являются оригинал-макетом к договору на поставку этикеток [11], то есть не корреспондируются с упомянутым договором.

Товарные накладные [13], [14] не подтверждают факт продажи товара по макетам [15].

Таким образом, материалы [11], [15] не подтверждают применение в Российской Федерации наклеек для защиты участков кожи от ультрафиолетового излучения.

Предметом договора на изготовление полиграфической продукции [1] является изготовление по заказу полиграфической продукции согласно утвержденному оригинал-макету и техническому описанию (Приложение №2 к договору).

Утвержденный оригинал-макет в приложениях к договору [1] отсутствует.

Представленные заявителем макеты наклеек для солярия [4] не содержат сведений о том, что они являются утвержденным оригинал-макетом к договору на изготовление полиграфической продукции [1], то есть не корреспондируются с упомянутым договором.

Техническое описание полиграфической продукции, поставляемой в соответствии с договором [1], раскрыто в приложении №2 к данному договору. В соответствии с данным техническим описанием поставляемая продукция представляет собой наклейку «Стикини» для защиты кожи от ультрафиолетового излучения диаметром 45 мм, 49 мм или 52 мм, с прорезью по радиусу. Наклейки диаметром 45 мм и 52 мм нарезаны по две штуки, без облоя на бумажной подложке, наклейки диаметром 49 мм нарезаны по две штуки, без облоя на бумажной подложке, по углам которой четыре овальных наклейки и две круглых по центру между основными наклейками для защиты родинок. Наклейки выполнены из самоклеящейся металлизированной бумаги золотистого цвета.

Из приведенного технического описания следует, что подложка имеет прямоугольную форму, так как по ее углам размещены четыре овальных наклейки. Кроме того, материал наклейки (самоклеющаяся металлизированная бумага золотистого цвета) является материалом не пропускаемым для ультрафиолетового излучения (отражающим), а материал подложки (бумага) обладает низкими адгезионными свойствами.

Таким образом, в техническом описании полиграфической продукции, поставляемой в соответствии с договором [1], присутствуют все признаки формулы оспариваемой полезной модели.

При этом исполнение упомянутого договора [1] подтверждено товарной накладной № 49 от 26.01.2008 [2] и платежным поручением № 9 от 22.02.2008 [3].

Следовательно, материалы [1] – [3] подтверждают применение в Российской Федерации наклеек для защиты участков кожи от ультрафиолетового излучения.

Материалы [5] – [10], [16] содержат доказательства применения в Российской Федерации наклеек для защиты участков кожи от ультрафиолетового излучения аналогичные рассмотренным выше.

Таким образом, доводы возражения о том, что материалы [1]– [3], [5], [16] свидетельствуют о применении в Российской Федерации наклеек для защиты участков кожи от ультрафиолетового излучения признаны убедительными.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности “новизна” (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.11.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 84705 признать недействительным полностью.**