

25-летний юбилей института полезной модели: от замысла до реальности

■ **В.А.МЕЩЕРЯКОВ** – советник юридической фирмы «Городисский и партнеры»
(Москва, MeshcheryakovV@gorodissky.ru)

**Статья посвящена анализу развития и современного состояния
института полезной модели в Российской Федерации.**



В сентябре 2017 г. исполнилось 25 лет с момента возникновения у нас в стране правового института полезной модели, введенного Патентным законом РФ (ст. 5) в редак-

ции постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1.

На семинаре, проведенном в апреле 2018 г. фирмой «Городисский и партнеры», обсуждались проблемные вопросы, относящиеся к этому институту. Обсуждение было проведено необычным образом: в качестве содокладчиков по этой теме выступили **автор настоящей статьи, А.М.Орлова** – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию ПАО «НПК ОВК», и **М.Ю.Сальников** – заместитель заведующего отделением физики и прикладной механики ФИПС.

Выступающие постарались максимально подробно изложить свой взгляд на современное состояние института полезной модели в России: В.А.Мещеряков – как один из разработчиков этого института, А.М.Орлова – как представитель одного из крупнейших промышленных предприятий, постоянно использующего этот институт для охраны своих инноваций, М.Ю.Сальников – как представитель Роспатента – органа, осуществляющего рассмотрение заявок и выдачу патентов на полезные модели. Обсуждавшиеся в ходе дискуссии вопросы приведены в данной статье в сокращенной и переработанной для журнальной публикации форме. В публикации сохранен некоторый профессиональный сленг, использовавшийся выступавшими и, несомненно, придававший обсуждению особый колорит.

**Введение института полезной
модели в России.**

**Позиция разработчиков
Патентного закона РФ**

В СССР традиционно существовала двухуровневая централизованная



система правовой охраны результатов научно-технического творчества: изобретений и рационализаторских предложений. Перед распадом СССР централизованная правовая охрана рационализаторских предложений была прекращена в РСФСР, а фактически в дальнейшем, после образования Российской Федерации, прекращена и в России, на что указывало постановление Совета Министров РСФСР от 22 июня 1991 г. № 351 «О мерах по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР».

С учетом сложившейся ситуации разработчики проекта Патентного закона РФ исходили из необходимости восстановить в России централизованную двухуровневую правовую охрану результатов научно-технического творчества и вместо рационализаторских предложений использовать известный институт полезной модели. В одних странах в качестве полезных моделей охранялись те же объекты, которые охранялись в качестве изобретений, то есть способы, устройства, вещества, биологические объекты, в других – только устройства.

В обиходе полезную модель называли малым изобретением, потому что она принципиально отличалась от изобретения тем, что требования к ее творческому характеру были более низкими (малыми) в сравнении с требованиями к творческому характеру изобретения. В одних странах это снижение требования к творческому характеру полезных моделей реализовывалось путем исключения в отношении них требования «*изобретательский уровень*», в других – путем снижения планки самого требования «*изобретательский уровень*» к полезным моделям.

При разработке Патентного закона РФ было решено учесть общепринятую мировую патентную практику и перейти

в отношении изобретений к требованиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. При этом новизна должна устанавливаться в отношении совокупности всех признаков изобретения, включенных заявителем в формулу изобретения (далее – формальная новизна), а не только существенных, как это предусматривалось советскими нормативными актами. Новое требование изобретательского уровня соответствовало применявшемуся ранее требованию существенных отличий.

Однако при простом исключении в отношении полезной модели условия патентоспособности «*изобретательский уровень*» и сохранения только требования формальной новизны, по мнению разработчиков Патентного закона РФ, могла возникнуть ситуация патентования полезных моделей, отличающихся друг от друга только несущественными признаками (или всего лишь одним).

Более привлекательным был признан вариант, который в то время использовался в Германии: к полезной модели было установлено требование «*изобретательский шаг*», соответствие которому устанавливалось на основе проверки известности использования отличительных от прототипа признаков только в объектах того же назначения, что и объект полезной модели. Как известно, изобретательский уровень для изобретения предусматривает учет всех известных объектов, а не только объектов того же назначения. Однако германский вариант не был воспроизведен полностью, поскольку предусматривал возможность выдачи патента на полезную модель, фактически воспроизводящую уже известные, в том числе широко известные, части объектов техники (конструктивные детали, узлы, комплексы), используемые в объектах иного назначения. В дальнейшем в Гер-



мании от такого подхода отказались, и в настоящее время в этой стране требование к творческому уровню полезной модели совпадает с этим же требованием к изобретению.

В Патентном законе РФ был принят несколько иной, чем в Германии, подход к творческому уровню полезной модели: требование «*изобретательский уровень*» формально исключалось, а требование «*новизна*» полезной модели было предложено определять в отношении совокупности только ее существенных признаков, то есть так, как это было принято в СССР в отношении новизны изобретения. Как уже отмечалось, этот подход по результату оценки патентоспособности совпадает с подходом, предусмотренным изобретательским уровнем в отношении изобретения.

Однако, в отличие от изобретения, **патент на полезную модель может быть выдан на решение, предусматривающее:**

механическое увеличение однотипных элементов;

диапазон значений какого-либо параметра или их отношений независимо от известности закономерности выбора этих значений;

применение известного средства по новому назначению независимо от известности свойств применяемого по новому назначению средства, необходимых для его применения в новом качестве;

дополнение известного устройства известной деталью, известным узлом или иным известным техническим средством, обеспечивающее не только простую сумму результатов от совместного использования этих частей, но и дополнительный результат, обеспечиваемый независимо от очевидной для специалиста в данной области техники «вытекаемости»

из предшествующего уровня техники такого дополнения.

При этом полезная модель по творческому уровню может совпадать с творческим уровнем изобретения, то есть также соответствовать изобретательскому уровню, но может быть и ниже (не соответствовать изобретательскому уровню).

Таким образом, указанная двухуровневая система предусматривает не разделение изобретения и полезной модели по творческому характеру на два уровня: изобретение – только выше установленной планки (изобретательский уровень), а полезная модель – только ниже, а их пересечение.

Кроме того, в отношении полезной модели предусматривались следующие **особенности:**

ослабление, выражающееся в исключении из уровня техники при оценке новизны фактов открытого применения технических средств за пределами РФ;

явочная (без проверки новизны) система патентной экспертизы заявок на полезную модель;

сокращенный срок действия патента на полезную модель: вместо 20 лет, как это установлено для изобретения, пять лет плюс еще три года по ходатайству патентообладателя.

Развитие института полезной модели

После принятия Патентного закона РФ в 1992 г. и до начала 2000-х гг. объемы патентования полезных моделей и число споров о действительности патентов на полезные модели были весьма незначительными. При этом не возникало особых проблем применения экспертами методики установления новизны совокупности существенных признаков полезной модели, которая су-



ществовала еще в СССР в отношении оценки новизны изобретения и была детально проработана и применялась экспертами ВНИИ государственной патентной экспертизы. Тем не менее закрепить эти советские методики в новых российских законодательных и нормативных актах на первом этапе не удалось.

В дальнейшем оценку новизны в процессе рассмотрения споров о действительности патентов на полезные модели стали проводить в отношении всей совокупности признаков независимого пункта формулы полезной модели без учета того, является тот или иной признак существенным. Объяснения Роспатента на этот счет были простыми: если заявитель включил признак в независимый пункт формулы полезной модели, значит, признак является существенным, тем более что требование новизны полезной модели отнесено только к существенным признакам. При этом не разделяли взаимообусловленные признаки на группы, новизну каждой из которых необходимо оценивать самостоятельно, мотивируя это тем, что такой подход характерен для методик оценки изобретательского уровня, который не предусмотрен в отношении полезной модели. Таким образом, практику оценки новизны полезной модели заменили на вариант формальной новизны, от которого разработчики Патентного закона РФ отказались изначально.

Реформированная практика применения Роспатентом положений Патентного закона РФ по оценке новизны полезной модели породила системную проблему:

от недобросовестных (или недостаточно компетентных) заявителей в Роспатент стали поступать заявки на полезные модели, в которых независимый пункт формулы полезной

модели содержит явно несущественные признаки и/или группы признаков, известных порознь из предшествующего уровня техники;

без экспертизы заявки на полезную модель по существу стали выдаваться патенты на полезные модели, явно не соответствующие условию патентоспособности «новизна»;

признать недействительными выданные патенты оказалось на практике невозможным по причинам указанного выше неправильного применения Роспатентом положений Патентного закона РФ о требовании новизны полезной модели.

Как правило, эти полезные модели воспроизводят устройства, известные еще до их приоритета и добросовестно применяемые на территории Российской Федерации хозяйствующими субъектами. Кроме того, в ряде случаев несущественные признаки независимого пункта формулы полезной модели, не использованные в применяемых устройствах, признавались использованными в них как эквивалентные. В результате сложилась ситуация, когда патенты на полезные модели, выданные явно на неновые технические решения, признавались судами нарушенными добросовестными хозяйствующими субъектами, но аннулировать их было невозможно.

Указанная системная проблема уже сточилась еще больше в связи с принятием Высшим арбитражным судом Российской Федерации правовой позиции о столкновении патентов (зависимость патентов), сформулированной в п. 9 постановления президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122: «При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до



признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Данная позиция фактически разрешила использовать полезную модель конкурента без его согласия. Для этого достаточно лишь получить патент на идентичную полезную модель или отличающуюся от полезной модели конкурента дополнительными или несущественными признаками, которые в случае применения к ним доктрины эквивалентов могут быть признаны использованными в устройстве конкурента.

Современное состояние института полезной модели

Перечисленные выше проблемы к настоящему времени нормативно урегулированы.

Так, проблемы, связанные с неправильным применением Роспатентом положений Патентного закона РФ в части требования к новизне только существенных признаков, урегулированы Административным регламентом по полезным моделям, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 326. Пунктом 9.4 (2.2) Регламента установлено: «Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положения пункта 9.7.4.3 (1.1) настоящего Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным».

Согласно пункту 9.7.4.3 (1.1) Регла-

мента: «В случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели».

Проблема столкновения патентов, возникшая в связи с принятием ВАС РФ правовой позиции о правомерности несанкционированного использования полезных моделей на зависимые патенты, урегулирована ст. 1358.1 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ). П. 1 указанной статьи установлено: «Изобретение, полезная модель или промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом».

Согласно п. 2 указанной статьи: «Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми».



Указанным федеральным законом внесены также следующие изменения в регулирование института полезной модели:

установлен 10-летний срок действия патента на полезную модель без права его продления (п. 1 ст. 1363 ГК РФ);

явочная система экспертизы заявок на полезную модель заменена на проверочную по полной аналогии с экспертизой заявок на изобретение (ст. 1390 ГК РФ);

исключено послабление в неучете открытого применения технического средства за пределами Российской Федерации при оценке новизны полезной модели (ст. 1351 ГК РФ);

ужесточено требование единства полезной модели: заявка на полезную модель должна быть подана только на одну полезную модель и не может быть подана на группу полезных моделей (п. 1 ст. 1376 ГК РФ);

сокращены права обладателя патента на полезную модель в применении доктрины эквивалентов при рассмотрении споров об использовании запатентованной полезной модели (п. 3 ст. 1358 ГК РФ);

предоставлено право обладателю патента на изобретение ходатайствовать о его преобразовании в патент на полезную модель при оспаривании действительности патента на изобретение (п. 3 ст. 1398 ГК РФ).

Все перечисленные изменения законодательства в области института полезной модели были вызваны его состоянием, сложившимся в результате почти 20-летней правоприменительной практики. Если совсем кратко дать оценку этому состоянию, то ее можно сформулировать так: из цивилизованного правового института полезной модели сделали мощное орудие недобросовестной конкуренции. С этой точки

зрения, в целом указанная система изменений в правовом регулировании института полезной модели оправдана при условии, что Роспатент обеспечит существенно более короткий срок рассмотрения заявок на полезную модель, в сравнении со сроками рассмотрения заявок на изобретение. С профессиональной точки зрения, дискуссионными могут быть три группы принятых изменений: введение проверочной системы экспертизы, упразднение патентования группы полезных моделей и исключение применения доктрины эквивалентов.

В процессе внесения указанных изменений обсуждались разные варианты **первой группы** изменений. Один из них заключался в том, чтобы при сохранении явочной системы экспертизы полезных моделей обязать патентообладателя до предъявления претензии о нарушении его патента получать от Роспатента заключение, подтверждающее соответствие запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна». Принятый вариант требует от Роспатента непростых мер по соблюдению таких коротких сроков. В случае их несоблюдения институт полезной модели действительно утратит свою значимость. В соответствии с годовыми отчетами Роспатента в 2016 г. средний срок рассмотрения заявок на полезные модели составлял менее трех месяцев, а в 2017 г. – менее четырех месяцев. Это следует признать приемлемым.

Вторая группа изменений – единство полезной модели, исключающее возможность подачи заявки на группу полезных моделей, с одной стороны, безусловно снижает привлекательность института, но не является критичным. Если необходимо запатентовать систему полезных моделей (целое, часть целого, варианты и т.д.), это можно сде-



лать путем одновременной подачи нескольких заявок, что, естественно, удорожает процесс патентования, но снижает трудозатраты на экспертизу одной заявки, следовательно, сократит время на ее проведение.

Наиболее негативную реакцию получила **третья группа** изменений, предусматривающая упразднение применения доктрины эквивалентов. Безусловно, эта мера наиболее существенно снижает привлекательность института полезной модели. Особенно это касается лиц, которые включали в независимый пункт формулы полезной модели фактически несущественные признаки, характеризуя их в описании наукообразными доводами в подтверждение их якобы существенности в расчете на то, что это увеличит вероятность получения патента, а в процессе рассмотрения споров о его нарушении – позволит отказаться от своих доводов в подтверждение существенности этих признаков и доказывать, что они эквивалентны тем, которые характеризуют использованный объект.

Разумеется, что все эти игры должны быть пресечены судами. Но это только наивная надежда. В отечественном законодательстве нет даже общего условия, ограничивающего возможность применения доктрины эквивалентов в особых случаях (например, когда мировая практика применяет доктрину эстоппель), а правоприменительная практика фактически не ограничивает применение доктрины эквивалентов.

Как отмечено выше, ГК РФ относит новизну полезной модели к совокупности только существенных признаков. Казалось бы, зачем заявителю (компетентному и добросовестному) включать в независимый пункт формулы полезной модели несущественные признаки, ведь несущественные признаки не должны учитываться при оценке ее

новизны (исключаются из анализа или обобщаются до уровня, при котором они становятся существенными). Однако на практике крайне редки случаи, когда независимый пункт формулы запатентованной полезной модели содержит совокупность только существенных признаков. Одной из причин, как отмечено выше, является недобросовестное желание заявителя сымитировать существенность признаков на этапе экспертизы, а затем отказаться от этого на этапе возбуждения им споров о нарушении патента.

Можно предположить, что другая причина этого феномена заключается еще и в слабом понимании заявителями особенностей института полезных моделей. Что означает требование оценки новизны только существенных признаков полезной модели? Оно означает, что в независимый пункт формулы следует включать только существенные признаки. Это могут быть понятия, обобщенные до выполняемых функций. Если прототип не позволяет так обобщить признак, придется сформулировать признак как частный (конкретный), если он является существенным (причинно обуславливает технический результат). Признаку, обобщенному до выполняемой функции, не нужна доктрина эквивалентности, которая может расширить объем содержания признака только до выполняемой функции. К частным существенным признакам незаконно применять доктрину эквивалентов по двум причинам: ее применение означает, что одно из суждений ошибочное – или о существенности, или об эквивалентности; доктрина эквивалентности расширит объем правовой охраны и на предшествующий уровень техники.

Таким образом, упразднение применения доктрины эквивалентов в этой ситуации должно стать мощным стимулом не только включать в независимый



пункт формулы полезной модели лишь существенные признаки, но и приводить в ее описании четкие, научно обоснованные доказательства причинно-следственной связи между признаками формулы и указанным в описании техническим результатом. Сегодняшняя ситуация в данной части (в том числе и применительно к изобретениям) создает искажение задуманного: чем хуже раскрыта в описании полезной модели (или изобретения) причинно-следственная связь между признаками независимого пункта формулы и указанным в описании техническим результатом, тем проще патентообладателю при возбуждении спора о нарушении его патента обосновать эквивалентность признаков.

Соответственно, упразднение применения доктрины эквивалентов к полезной модели можно также объяснить необходимостью соблюсти баланс интересов между заявителями, их конкурентами, обществом, государством. Однако на этом кардинальные эксперименты над институтом полезной модели не прекратились и после внесения указанных изменений. Практикой Роспатента и Суда по интеллектуальным правам в части реализации права патентообладателя изменять формулу изобретения и полезной модели в процессе рассмотрения возражения против выдачи патента выработан следующий подход: нельзя изменять формулу изобретения и полезной модели, если это приводит к расширению объема правовой охраны.

Применительно к изобретениям данный подход можно признать оправданным при условии внесения в него некоторых ограничений. Однако он критичен для полезной модели, поскольку не учитывает ее специфику в том, что независимый пункт формулы может содержать две и более группы незави-

мообусловленных признаков. Одна или более этих групп могут быть признаны самостоятельными полезными моделями, не обладающими новизной. В этом случае патент мог бы быть признан действительным только частично, если исключить из формулы эти непатентоспособные полезные модели. Но это приведет к расширению объема правовой охраны, что не допускает позиция, выработанная Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.

Однако этот эксперимент блекнет перед другим подходом, который сначала появился в правоприменительной практике Роспатента, поддержанной практикой Суда по интеллектуальным правам, а затем был нормативно закреплена в действующих в настоящее время подзаконных актах Роспатента. Суть данного эксперимента заключается в том, что под устройством как объектом полезной модели вдруг стали понимать нечто иное, нежели то, что понимают под устройством как объектом изобретения. А именно: устройством как объектом полезной модели следует считать только одно изделие, состоящее из одной конструктивной детали или нескольких деталей, которые находятся в функционально-конструктивном единстве.

Позиция Роспатента в отношении объекта, которому предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели

Известно, что институт полезной модели был введен для решений, которые вносят более низкий творческий вклад в уровень техники, чем изобретения. По этой причине из условий патентоспособности полезной модели было исключено условие «*изобретательский уровень*». Также предполагалось, что срок рассмотрения заявок на полез-



ные модели будет существенно меньше срока рассмотрения заявок на изобретения. В связи с этим изначально для полезной модели существовала так называемая явочная экспертиза, в ходе которой в основном проверялось соответствие представленных материалов заявки формальным требованиям нормативных документов. Информационный поиск и проверка соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» в ходе экспертизы не проводились.

С одной стороны, описанный выше подход к проведению экспертизы заявок на полезную модель определил их короткие сроки рассмотрения по сравнению с заявками на изобретения. С другой, указанный подход стал источником недобросовестной конкуренции на рынке и привел к возникновению коллизий.

Так, недобросовестные заявители в качестве полезной модели получали охрану на решения, которые были хорошо известны. Далее они предъявляли претензии к третьим лицам о несанкционированном использовании охраняемой полезной модели. Зачастую это проводило к тому, что, например, какое-либо предприятие использовало в своем производстве или выпускало продукцию, которая подпадала под действие полученного впоследствии патента на полезную модель. Вследствие предъявленных патентообладателем претензий у этого предприятия возникали трудности в его дальнейшей экономической деятельности, связанной с указанной продукцией.

В таких ситуациях ответчиками стали активно предприниматься действия по оспариванию действительности этих патентов. В результате стали возникать случаи, когда параллельно рассмотрению в судах споров о нарушении указанных патентов Роспатент рассма-

тривал споры о действительности этих патентов, длительность последних из которых зачастую превышала длительность рассмотрения судебных споров, что вызвало активное недовольство хозяйствующих субъектов.

Чтобы предотвращать подобные случаи, Роспатент в своей практике стал применять правовой подход, предусматривающий отказ в выдаче патента на полезную модель, если заявленное решение было широко известно и без проведения информационного поиска. Одновременно в Роспатенте было признано целесообразным законодательно установить проверочную систему экспертизы заявок на полезную модель и нормативно ужесточить требования к описанию полезной модели в части раскрытия решаемой полезной моделью задачи и причинно-следственной связи между признаками формулы полезной модели и указанным в описании техническим результатом.

Кроме того, в конце 2000-х гг. правоприменительная практика Роспатента выработала новый правовой подход к толкованию понятия «устройство» как объекта полезной модели. В соответствии с ним объектом полезной модели следует считать только одно, а не несколько устройств. При этом к таким устройствам предполагается относить только те, которые вносят меньший творческий вклад в известный уровень техники по сравнению с устройством как объектом изобретения. Впервые этот подход был сформулирован в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196: *«При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся*



к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования». В качестве одного из основных критериев «одного» устройства использовалось требование «конструктивного и функционального единства».

В дальнейшем этот подход был нормативно закреплен в Требованиях к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701. В процессе их разработки было установлено, что существующие справочники и словари не дают полного и необходимого для целей патентного права определения понятия «устройство», которое можно было бы использовать для предъявления требований к устройству как объекту полезной модели. Наиболее приемлемым для этих целей был признан ГОСТ 2.101-68 (ГОСТ 2.101-2016 – новая редакция) «Единая система конструкторской документации. Виды изделий».

Этим ГОСТом предусмотрена классификация всех устройств (изделий), в том числе изделий, представляющих собой одно устройство или несколько, части которых соединены сборочными операциями (находятся в конструктивном единстве), либо проводной и даже беспроводной связью, что не отвечает требованию конструктивного единства.

Так, в соответствии с ГОСТом:

деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций;

сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением,

клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.).

Эта классификация и использована в Требованиях. В соответствии с п. 35 Требования «к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы)». Дополнительно, в соответствии с данным пунктом Требования «сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата».

В п. 35 Требования также говорится, что «признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом».

Согласно подпункту 1) Требования «для характеристики устройства используются, в частности, следующие признаки:

наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциона-



льное единство);

конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризующее наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

среда, выполняющая функцию части устройства».

Таким образом, из п. 35 и 36 Требований следует, что в качестве полезной модели охраняется объект – устройство, составные части которого находятся в функционально-конструктивном единстве, которое образуется за счет выполнения сборочных операций. При этом указанное функционально-конструктивное единство обеспечивает достижение заявленного технического результата для решения поставленной проблемы (задачи).

Необходимо отметить, что указанные выше нормативные документы не характеризуют только механические устройства, под них также подпадают электронные устройства. Так, например, плата, на которой расположены элементы электронной схемы, собранные в общем случае при помощи пайки. Также сами платы для образования нового устройства между собой могут быть соединены проводами. Например, радиоприемник – это гетеродин, усилитель, блок питания, динамик.

Также необходимо обратить внимание на то, что указанные нормативные документы не препятствуют конструктивному объединению нескольких обособленных устройств для образования нового с целью достижения заявленного

результата и решения поставленной задачи. Дополнительно следует отметить, что представленная в нормативных документах конструкция полезной модели не препятствует учету особенностей функционально-конструктивного единства, которые характерны для различных областей техники.

В то же время нельзя не обратить внимание на определенную сложность применения указанных выше нормативных документов. Действительно, грамотно составить заявку на полезную модель может лишь специалист в области техники, к которой относится защищаемый объект. При нынешней редакции нормативных документов будет затруднительно получить патент на полезную модель, если в материалах заявки содержатся неясная или слишком обобщенная формулировка технического результата, проблемы, а также неясные сведения, которые используются для подтверждения наличия причинно-следственной связи между признаками формулы и техническим результатом.

В то же время институт полезной модели по своей сути не является статичным инструментом. Очевидно, что он должен развиваться и изменяться в зависимости от потребностей общества. Одним из возможных инструментов для обеспечения указанных процессов служит обратная связь заявителей с Роспатентом, в том числе конструктивная критика в его адрес.

Позиция представителя промышленного предприятия в области вагоностроения

Вагоностроение – старая и довольно консервативная сфера, где технические прорывы, которые могут быть запатентованы как изобретения, случаются редко, поэтому здесь для защиты интеллектуальной собственности активно



используются полезные модели.

В первую очередь, вагон – это крупногабаритная механическая система, которая может быть условно разделена на кузов, ходовые части, тормозное и автосцепное оборудование. В последнее время также появились «умные вагоны», оснащенные различными контрольными электронными системами. Механические части вагонов зачастую «соединены» друг с другом действием силы тяжести массивного кузова или других несущих частей. В качестве примера можно привести узел соединения колесной пары с боковой рамой, где букса расположена в проеме рамы с зазорами до 10 мм в горизонтальной плоскости, но ничем не ограничена в вертикальном направлении. Рама просто опирается на буксу и удерживается на месте действием силы тяжести. Указанные особенности означают, что вагон или его ходовые части могут быть расценены как не одно устройство и потому не могут охраняться в качестве полезной модели.

Применение указанного ограничения в части толкования понятия «устройство» как объекта полезной модели началось неожиданно. Вначале изменилась правоприменительная практика Роспатента, а затем это ограничение было нормативно закреплено подзаконными актами, и это в условиях, когда сам закон (Патентный закон РФ в редакции 2003 г. и ГК РФ в действующей редакции) на протяжении 15 лет оставался неизменным в этой части. Сложилась ситуация, когда традиционная вагоностроительная техника, которая ранее охранялась в качестве полезных моделей, в настоящее время может охраняться только в качестве изобретений.

Проводя патентование, необходимо оценивать дальнейшее использование полезных моделей в хозяйственной деятельности, иметь возможность вы-

полнить экономическую оценку технического результата от применения запатентованного решения. Это становится затруднительным, когда полезная модель оформлена не на объект, который приносит экономический эффект, а на его составную часть или узел, выделить ценность которого в изделии в целом проблематично.

Выбранный Роспатентом подход к трактовке понятия «устройство» посредством ГОСТа 2.101-2016 вызывает недоумение. **Во-первых**, этот ГОСТ относит к устройствам не только те, части которых соединены между собой сборочными операциями, то есть находятся в конструктивном единстве. В соответствии с этим ГОСТом изделиями считаются комплексы и комплекты, части которых могут быть соединены проводной или беспроводной связью. **Во-вторых**, такое ограничение не предусмотрено законом, противоречит ему и экономическим условиям инновационного развития.

Один из слушателей семинара также привел пример на эту тему. Спроектированный объект представляет собой дверь, устанавливаемую в дверном проеме стены помещения. Для угловой фиксации двери в определенном ее положении предусмотрено средство, закрепляемое на стене и контактирующее с дверью, образуя с ней кинематическую пару. Разработчик считает целесообразным получить на это решение патент на полезную модель. Но есть проблема: указанное средство фиксации, с одной стороны, не соединено с дверью сборочной операцией, с другой – образует с дверью комплекс, что в обоих случаях не может быть признано одним устройством. И тот же вопрос: зачем это новшество в патентном праве, если оно не удовлетворяет потребности пользователей и искусственно снижает число патентоспособных



объектов и, соответственно, число патентов Российской Федерации?

**Позиция участников рынка
(бизнеса) и разработчика
института полезной модели**

Вернемся к содержанию п. 1 ст. 1350 и 1351 ГК РФ, которыми устройство определено как объект изобретения и полезной модели. Сравнение содержания указанного понятия, определенного в п. 1 ст. 1350 и 1351 ГК РФ, с очевидностью свидетельствует о том, что оно идентично применительно как к изобретению, так и к полезной модели.

П. 1 ст. 1350 ГК РФ: *«В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу...»*. П. 1 ст. 1351 ГК РФ: *«В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству»*.

Роспатент утверждает, что редакция п. 1 ст. 1350 ГК РФ, определяющая устройство как один из видов продукта, предусматривает слова *«в частности»*, которые означают, что в качестве этого вида продукта может быть не только одно, но и два и более устройств. А редакция п. 1 ст. 1351 ГК РФ такой альтернативы не предусматривает. Следовательно, объектом полезной модели является продукт, являющийся одним устройством, а не продукт, состоящий из двух и более устройств.

Однако приведенный в скобках после слов *«в частности»* открытый перечень понятий представляет собой перечень видов продукта. Это первое и, надеемся, бесспорное фактическое обстоятельство. То есть понятие *«продукт»* представляет собой родовое понятие (род), видовыми отличиями (ви-

довыми признаками) которого являются виды продукта, приведенные в указанном перечне.

Устройство как один из видов продукта, как и все остальные виды продукта (вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений и животных), являясь видом продукта, одновременно является родовым понятием, содержание которого охватывает все виды устройства (или изделия, что то же самое): деталь, узел, комплекс, комплект. Это второе фактическое обстоятельство и, надеемся, бесспорное для тех, кто знаком с законами формальной логики. Эти устройства могут представлять собой комплексы и системы, состоящие из многочисленных отдельных устройств (изделий), как соединенных между собой сборочными операциями, так и связанных между собой только функционально. И все эти комплексы и системы являются видами устройства, а не представляют собой еще иной вид продукта. По мнению Роспатента, два устройства и более являются не видами устройства, а еще иным видом продукта наряду с перечнем его видов, который приведен в скобках.

Вышеизложенный совсем несложный в логическом отношении анализ указанных положений закона свидетельствует, что понятие *«устройство»*, приведенное в качестве единственного объекта полезной модели и в качестве одного из видов продукта как объекта изобретения, идентичны.

Более того, в первоначальной редакции (1992 г.) п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ устройство как объект полезной модели было определено так: *«К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей»*. Обратите внимание: терминология данного определения заимствована из курса политиче-



ской экономики и представляет собой максимально возможный охват всех технических средств, которые можно отнести к понятию «устройство». Это было сделано осознанно, исходя из опасения, чтобы правоприменительная практика не пошла по ограничительному толкованию понятия «устройство». Например, можно ли отнести конфету в обертке к устройству? Кто-то скажет: где же здесь конструктивные детали и сборочные операции? Руководствуясь же понятием «предмет потребления» такой вопрос не должен возникнуть.

Внесение в 2003 г. поправок в Патентный закон РФ в части устройства относительно изобретения (через продукт) и одновременно в части замены указанной терминологии политической экономики на устройство относительно полезной модели не должно было привести и не привело к возникновению вопроса: устройство как объект изобретения и устройство как объект полезной модели стали разными понятиями? Об этом свидетельствует не только период в несколько лет, в течение которого ни подзаконные акты, ни правоприменительная практика Роспатента и судов не претерпели изменений в этой части. Этот вопрос вдруг возник, и возник в Роспатенте, когда патентное ведомство стали критиковать в связи с вышеуказанными проблемами неправильного применения им требования закона о проверке новизны сущности полезной модели, а не любой совокупности ее признаков. Также существенно увеличились сроки рассмотрения возражений против выдачи патентов на полезные модели, что в результате привело к невозможности аннулировать патент на полезную модель, которая в действительности является не новой, и тем самым прекратить по сути незаконные действия патентообладателя. Если это и удавалось сделать в каких-то единич-

ных случаях, то решение Роспатента об аннулировании спорного патента принималось заметно позже, чем завершался спор о нарушении этого патента.

Дело о длительности сроков рассмотрения возражений Роспатентом дошло, как известно, до Конституционного суда Российской Федерации, после чего Роспатент предпринял меры по сокращению указанных сроков. Параллельно патентное ведомство занялось разработкой системных поправок в ГК РФ относительно всего института полезной модели, о которых сказано выше и которые были приняты в 2014 г.

Одна из важнейших поправок предусматривала переход на проверочную систему выдачи патентов на полезные модели. Для ее реализации необходимо было обеспечить более короткий срок рассмотрения заявок на полезные модели в сравнении с рассмотрением заявок на изобретения. По-видимому, тогда и родилась мысль об указанном ограничительном толковании устройства как объекта полезной модели. Патентные эксперты знают, что самый трудозатратный и длительный этап патентной экспертизы заявок на изобретения – информационный поиск. Подход к ограничительному толкованию понятия «устройство» как объекта полезной модели означает, что по заявкам на полезные модели, которые охарактеризованы не как одно устройство, процесс экспертизы закончится по установлению этого факта. Поиск проводить не надо, сравнительный анализ также не нужен. Принимается решение (со стандартным текстом) об отказе в выдаче патента на полезную модель. В сочетании с такой мерой как запрет подавать заявки на группу полезных моделей указанное ограничительное толкование понятия «устройство» создает благоприятные для Роспатента условия обеспечения сокращенного срока рас-



смотрения заявок на полезные модели.

Но это все ведомственные интересы. А что от этих новелл имеют заявители, общество и государство в целом? Принятый в практике Роспатента, а затем и нормативно закрепленный подход к оценке того, что считать устройством применительно к полезной модели, не только противоречит закону (ГК РФ), но и общему принципу правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с которым эта правовая охрана направлена на совершенствование любых существующих объектов: от морально устаревших до наиболее современных и определяющих развитие научно-технического прогресса, включая его будущее.

Указанный подход означает, что в качестве объекта полезной модели не могут быть признаны устройства, части которых соединены между собой не сборочными операциями, а, например, проводной или беспроводной связью. К таким объектам относятся все устройства, имеющие в своем составе компьютер, программа которого предназначена для контроля и управления работой исполнительных органов устройства. Даже классическую радиозлектронную приемо-передающую систему нельзя отнести к объектам полезной модели. То есть указанный подход исключает возможность получения патентов на полезные модели, усовершенствующие самые современные технические средства.

Таким образом, данный подход составляет институту полезной модели в основном морально устаревшие объекты техники, в которых части устройства жестко скреплены между собой сборочными операциями (свинчены, сварены, спаяны, склеены и т.п.). Выше уже отмечалось, что институт полезной модели вводился в российское законодательство даже не как нижележащий по

творческому уровню слой, выше которого лежит слой творческого уровня изобретения, а как пересекающиеся слои.

Но ведь при всем этом указанное различное содержание понятия «устройство» как объекта изобретения и полезной модели поддержано Судом по интеллектуальным правам, а впоследствии включено в подзаконные акты Роспатента. Как могло такое произойти? Если обратиться к судебным актам Суда по интеллектуальным правам, в том числе его президиума, в части такой «правовой позиции», то следует обратить внимание на то, что в них нет даже попытки дать анализ (аналогичный приведенному выше) содержанию п. 1 ст. 1350 и 1351 ГК РФ относительно понятия «устройство». В этих актах, как заклинание, упоминается лишь вывод о том, что возможность различного толкования понятия «устройство» применительно к полезной модели и изобретению следует из содержания указанных норм ГК РФ.

Без учета проведенного анализа содержания п. 1 ст. 1350 и 1351 ГК РФ дальнейшие рассуждения Роспатента, поддержанные Судом по интеллектуальным правам, в части требования функционально-конструктивного единства и следующих из этого сборочных операций, как и многочисленные публикации на этот счет оппонентов, принципиального значения не имеют.

Обсуждение данного вопроса на семинаре в юридической фирме «Горюхиский и партнеры» потому и было проведено в нетрадиционной форме, с привлечением представителей Роспатента и промышленности в качестве содокладчиков, чтобы привлечь внимание к этой проблеме не только слушателей семинара, но и Суда по интеллектуальным правам, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

