

Проверка соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна»: есть проблемы

■ **В.А.МЕЩЕРЯКОВ** – главный советник ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры» (Москва, meshcheryakovv@gorodissky.ru)

В статье анализируется проблема практического применения норм права, регулирующих институт полезной модели, в данном случае – методологические подходы к оценке ее новизны.



Когда же Котечественная правоприменительная практика разберется в *«основополагающих принципах проверки соответствия полезной модели условию*

патентоспособности «новизна»?

Слова, приведенные в кавычках, взяты из постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2019 г. по делу № СИП-505/2018.

Институту полезной модели в России уже более 25 лет, но до сих пор в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам продолжается экспериментальное толкование уже исторически давно нормативно установ-

ленных методологических подходов к оценке новизны полезной модели. Для более системного понимания этих подходов отметим известные специалистам исторические обстоятельства, положенные разработчиками Патентного закона РФ в основу этого института. В процессе разработки закона было принято решение впервые в истории нашего отечества ввести институт полезной модели, применяемый в начале 1990-х гг. в ряде стран мира.

В тот период превалировала такая концепция этого института: требования к патентоспособности полезной модели должны быть несколько ниже в сравнении с требованиями к изобретению в части творческого характера. То есть патент на полезную модель можно выдать на техническое решение, как соответствующее условию патентоспособности изобретения *«изобретательский уровень»*, так и не соответствующее ему. Таким образом, предназначенность данного института



заклучалась в расширении круга объектов (технических решений), на которые можно получить исключительное право, удостоверяемое патентом. Эта мера стимулирует разработчиков инновационных проектов к созданию конкурентоспособной товарной продукции, основанной на новых технических решениях, включая и те, которые не дотягивают до изобретения по творческому уровню, но по своей экономической и иной значимости порой даже превосходят его.

В результате в Патентном законе РФ был применен подход к оценке творческого характера полезной модели, не использующий условие патентоспособности изобретения «*изобретательский уровень*». Вместо него было принято требование новизны полезной модели, отнесенное не к любой совокупности признаков, как это определено для новизны изобретения, а к совокупности только существенных признаков.

Одна из основных причин принятия такого подхода заключалась в том, что методологические подходы к оценке новизны сущности технического решения традиционно применялись в СССР к изобретению, поскольку нормативно установленное требование его новизны было отнесено именно к сущности изобретения, а не к совокупности его признаков, в том числе и несущественных. Эти подходы были системно разработаны в СССР, отражены в нормативно-правовой базе и на протяжении длительного периода использовались патентными экспертами ВНИИГПЭ в оценке новизны изобретения в качестве базовых подходов.

Оцените сами системность и глубину проработки этих базовых подходов к оценке новизны изобретения на основе нижеприведенных фрагментов одного из основных нормативных правовых актов Госкомизобретений СССР, ре-

гулирующего порядок проведения патентной экспертизы изобретений и применяемые при этом методологические подходы, – Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений ЭЗ-2-74 (далее – Инструкция), введенной в действие в январе 1974 г. Вот как определялись методологические подходы к установлению существенности признаков изобретения:

«1.09. Существенными признаками изобретения называются такие, каждый из которых, отдельно взятый, необходим, а все, вместе взятые, достаточны для того, чтобы отличить данный объект изобретения от всех других и характеризовать его в том качестве, которое проявляется в положительном эффекте.

Существенным признаком можно признать лишь такой признак из общей массы признаков объекта изобретения, отсутствие которого в совокупности существенных признаков не дает возможности получить тот положительный эффект, который является целью изобретения, и лишь его наличие в совокупности признаков обеспечивает получение этого положительного эффекта».

«5.08. Выделение существенных признаков объекта изобретения из общего перечня признаков, подлежащих исследованию, проводится в соответствии с принципом: существенным признаком можно признать лишь такой признак из общей массы признаков объекта, наличие которого в совокупности признаков обеспечивает получение положительного эффекта, а отсутствие его не дает возможности получить этот положительный эффект (см. пункт 1.09 Инструкции)».

В тот период одним из требований к патентоспособности изобретений являлся обеспечиваемый изобретением положительный эффект, опосредую-



щий пользу для общества. Он же был критерием существенности признаков изобретения. Учитывая, что положительный эффект, как правило, характеризовался обобщенными понятиями, которые могли сделать критерий существенности признаков неопределенным, наряду с положительным эффектом в ряде случаев формулировался еще и технический эффект (физические, химические и биологические свойства), лежащий в основе положительного эффекта. Это определено, в частности, п. 5.06 Инструкции:

«5.06. ...

Цель изобретения должна быть выражена достаточно конкретно. Нельзя выражать цель общими словами, не отображающими причинно-следственной связи между ею и совокупностью признаков, в том числе и отличительными признаками, введенными в совокупность существенных признаков, характеризующих объект изобретения в целом. Недопустимо, например, цель изобретения излагать такими общими выражениями, как: «с целью достижения повышенного результата...», «с целью лучшего использования ...» и т.п. Но поскольку конечным итогом всякого изобретения должна быть польза, которую общество получает при использовании изобретения, то характеристика цели не может, как правило, сводиться к характеристике только чисто технического эффекта. Нельзя, например, цель характеризовать фразой: «с целью уменьшения крутящего момента вала ...», «с целью смещения эпюры скоростей».

Уменьшение крутящего момента вала – это первое следствие причины, но это не польза для общества. Уменьшение крутящего момента влечет другое следствие – уменьшение веса, возможность упрощения конструкции

объекта, что и является конкретной пользой, получаемой обществом».

По этим причинам в практике часто встречались случаи, когда положительный эффект, отражаемый в формуле изобретения в качестве цели изобретения, выражался следующим образом: «Устройство, содержащее ..., отличающееся тем, что, с целью уменьшения его веса путем уменьшения крутящего момента вала, ...».

Методологические подходы к проверке соблюдения требования единства изобретения, когда заявка относится к одному объекту (как сейчас это требуется в случае заявки на полезную модель), определялись так:

«4.02.1. Одним объектом изобретения признается такое созданное изобретателем целое, то есть такое единство частей, которое существует только благодаря тому, что эти части взаимосвязаны друг с другом, их связь носит устойчивый характер и в результате этой взаимосвязи у целого появляются новые свойства, не присущие частям в их разобщиности».

«4.05. Единство изобретения будет нарушено всегда (за исключением случаев, оговоренных в пунктах 4.02.4 и 4.03), если в описании и формуле изобретения отображена искусственно собранная в кажущееся целое сумма отдельных предметов (деталей, узлов, устройств, веществ и т.п.), не взаимосвязанных для достижения общего положительного эффекта, свойственного только целому (в определении, данном в пункте 4.02.1)».

С учетом вышеизложенных методологических подходов вот как определялись методологические подходы к оценке новизны изобретения:

«6.02. Если в формуле изобретения характеризуется только один объект изобретения (устройство,



способ или вещество) и этот объект охарактеризован взаимосвязанными признаками, как это указано в пункте 4.02 Инструкции, то из отобранных при поиске аналогов в качестве прототипа должен быть принят только один аналог.

Если заявленный объект представляет собой соединение независимых частей, которые между собой не взаимосвязаны, то есть каждая из них не влияет на выполнение функции другой частью, а достигаемый положительный эффект равен сумме эффектов, получаемых от каждой части, прототип определяется для каждой части заявленного объекта изобретения.

Пример. «Заявлен тепловоз с гидромеханической передачей. Приводной вертикально установленный вал от двигателя проходит через полую ось опорной пяты тележки к ведущей оси. Для кондиционирования воздуха в тепловозе установлен малогабаритный аппарат с холодильником на полупроводниках. Рассматриваемый объект изобретения состоит из двух частей, которые не взаимосвязаны, и для каждой из них определяется свой прототип.

В этом случае эксперт устанавливает, что в материалах заявки содержится несколько (по числу частей) технических решений, и дальнейшее рассмотрение заявки осуществляет в соответствии с пунктом 49 Положения, если в частях усматриваются признаки изобретения, или приводит соответственно несколько прототипов по независимым частям, доказывая отсутствие новизны в этих частях»¹.

Исходя из этого было ясно, что по сути ничего нового в методологические подходы применительно к полезной модели включать не надо. Нет необходимости создавать какие-то экспе-

риментальные подходы, тем более что оценка новизны полезной модели на стадии экспертизы заявки по существу не предусматривалась, а должна была осуществляться только в процессе сопоставления действительности патента на полезную модель.

После принятия Патентного закона РФ Роспатент предпринял попытки воспроизвести эти методологические подходы в российской нормативно-правовой базе. Однако в процессе согласования проектов Правил рассмотрения заявок на полезные модели с Минюстом России раздел, в который были включены эти подходы, был исключен потому, что оценка новизны полезной модели не осуществляется на этапе рассмотрения заявок. Поэтому этот раздел является «инородным» по отношению к Правилам. Включить же эти подходы в Правила рассмотрения споров (возражений против выдачи патентов) также не удалось, но уже по причине того, что эти правила должны содержать только нормы процессуального, а не материального права.

Как показала дальнейшая практика работы Роспатента, а затем и Суда по интеллектуальным правам, эти обстоятельства стали решающими для сложившейся к настоящему времени практики применения данных подходов Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам принципиально иным образом. И это несмотря на то, что впоследствии изданные в России норма-

¹ П. 49 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.: «Если при рассмотрении заявки будет установлено, что содержащиеся в материалах заявки предложения составляют предмет двух и более изобретений, то орган, осуществляющий государственную научно-техническую экспертизу изобретений, рассматривает заявку на выдачу авторского свидетельства как две или несколько самостоятельных заявок, а если невозможно это сделать без участия заявителя, предлагает заявителю разделить заявку».



тивные правовые акты, начиная с Административного регламента по полезным моделям, утв. приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326, и включая действующие в настоящее время Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Требования), и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации моделей, и их форм, утв. тем же приказом (далее – Правила), воспроизводят указанные методологические подходы, существовавшие еще в СССР.

Приведем соответствующие цитаты из Административного регламента, Требований и Правил, чтобы сравнить установленные этими нормативными правовыми актами методологические подходы к оценке новизны полезной модели с подходами, установленными нормативными правовыми актами Госкомизобретений СССР.

Основополагающее требование к новизне полезной модели определено п. 2 ст. 1351 ГК РФ: *«Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники»*. Обратите внимание на тривиальное обстоятельство: это требование отнесено законом к одной полезной модели, а не к нескольким (далее мы вернемся к этому обстоятельству). Это требование закона воспроизведено в п. 9.4(2.2) Административного регламента. При этом определены два важнейших логических действия: каким образом определять совокупность существенных признаков и выделять эту совокупность из той, которая приведена в независимом пункте формулы полезной модели, если в

формуле наряду с существенными приведены и несущественные признаки: *«Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) настоящего Регламента [«Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом»]. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным»*.

Требование новизны полезной модели, отнесенное законом к совокупности только ее существенных признаков, обусловило особенность полезной модели, отличающую ее от изобретения. Заключается она в том, что одним из условий единства полезной модели является обеспечиваемый ею технический результат. Применение технического результата в качестве одного из условий единства полезной модели определило возможность случаев, когда нарушение этого единства могло быть допущено не только между полезными моделями, охарактеризованными в независимых пунктах формулы полезной модели, относящейся к группе полезных моделей, но и в одном независимом пункте. Для изобретений нарушение требования единства изобретения в одном независимом пункте формулы может быть только в случае, когда в этом пункте признаки выражены в альтернативной форме.

П. 9.8.1.4(2) Административного регламента определены условия признания того, что совокупность признаков независимого пункта формулы относит-



ся к одной полезной модели: *«Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Независимый пункт формулы полезной модели не признается относящимся к одной полезной модели, если ... содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата»*. Эти же условия воспроизведены в п. 9.5 Административного регламента:

«9.5. Требования единства полезной модели.

Одной полезной моделью в смысле положений настоящего пункта признается совокупность существенных признаков, достаточная для получения одного технического результата или нескольких технических результатов, при условии, что совокупности существенных признаков, необходимые для получения каждого из них, совпадают». Формулировка несколько сложна, но, как видно, повторяет процитированные выше условия п. 9.8.1.4(2) Административного регламента для признания одной полезной модели.

Соблюдение этого требования единства полезной модели проверяется на этапе формальной экспертизы, и в случае его нарушения заявителю направляется запрос (п. 20.5(1.19), в зависимости от ответа на который заявка может быть признана отозванной (п. 20.5(7) Административного регламента). В настоящее время действующей редакцией ГК РФ запрещена возможность подачи заявки на группу полезных моделей (п. 1 ст. 1376), что отражено в действующих Требованиях и Правилах.

При этом сохранились все вышеука-

занные положения, определяющие методологические подходы к оценке существенности признаков полезной модели и ее новизны. Так, четвертым абзацем п. 35 Требований установлено: *«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 шестому, девятому и десятому абзацам п. 40 Требований: *«В независимый пункт однозвенной формулы не следует включать:*

несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего результата;

несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, и при этом признаки всех совокупностей необходимы и достаточны только для достижения технического результата, являющегося суммой результатов».

В п. 40 Правил указано: *«Если в результате проверки соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которому формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению, установлено, что формула полезной модели не относится к одному техническому решению, в частности, не соответствует хотя бы одному из требований, установленных абзацами седьмым–десятым пункта 40 Требований к документам заявки, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 82 Правил (далее – запрос дополнительных материалов), с указанием основа-*



ний для направления запроса и предложением устранить указанное нарушение ...».

Согласно п. 43 Правил: «Если в результате проверки формулы полезной модели установлено, что независимый пункт формулы полезной модели включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата, в том случае, если признаки всех этих совокупностей необходимы и достаточны для достижения технического результата, являющегося суммой результатов, то есть независимый пункт формулы полезной модели не относится к одному техническому решению, запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 40 Правил, включает сведения:

...

о том, что независимый пункт формулы полезной модели должен относиться к одному техническому решению (к одной полезной модели), в связи с чем заявителю следует выбрать одно из числа включенных в формулу полезной модели технических решений и скорректировать соответствующим образом формулу полезной модели и описание полезной модели в целях приведения формулы полезной модели в соответствие с требованиями подпункта 3 п. 2 ст. 1376 Кодекса».

Как видим, существующие в настоящее время нормативно установленные методологические подходы к оценке новизны полезной модели воспроизводят по существу подходы, существовавшие еще в СССР.

Итак, действующей редакцией ГК РФ установлен запрет на выдачу патента на группу полезных моделей. Но как

быть в случаях, когда это жесткое требование закона нарушено заявителем и не выявлено Роспатентом, в результате чего выдан патент с независимым пунктом, в котором охарактеризована не одна полезная модель? Нарушение этого требования ГК РФ не отнесено к основаниям для оспаривания патента и признания его недействительным.

Ответ на данный вопрос, казалось бы, урегулирован вышепротитированными нормами ранее действовавшего Административного регламента и действующими Требованиями и Правилами, которыми установлено, что характеристика в независимом пункте формулы полезной модели не одной полезной модели означает не только нарушение требования ее единства, но и необходимость проведения оценки новизны каждой полезной модели самостоятельно. Как уже отмечалось, п. 2 ст. 1351 ГК РФ требование новизны полезной модели отнесено только к одной полезной модели, а не к группе полезных моделей. Продемонстрируем это на простейших условных примерах независимых пунктов формулы полезной модели. Эти примеры аналогичны примеру, приведенному в Инструкции (см. процитированный выше п. 5.06).

Общий случай, когда в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризована одна полезная модель: «Стол, содержащий столешницу, закрепленную на опорных ножках, отличающийся тем, что средства крепления столешницы к опорным ножкам выполнены в виде разъемных соединений и представляют собой резьбовые соединения». Технический результат, указанный в описании полезной модели: обеспечение сборки-разборки стола без разрушения указанных средств крепления.

Понятно, что признак, характеризующий конкретное выполнение разъем-



ных соединений (резьбовые), является несущественным. Оба отличительных признака («разъемное соединение» и «резьбовое соединение») характеризуют одну полезную модель (а не две) и находятся в логическом отношении «род – вид». По этим причинам при оценке новизны данной полезной модели необходимо применить общий методологический подход, применяемый в случае, когда формула содержит только одну полезную модель: не учитывать несущественный признак «резьбовое соединение» или обобщить его до разъемного соединения, когда останется только один существенный признак «разъемное соединение».

Частный случай, когда в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризована не одна полезная модель: «Стол, содержащий столешницу, закрепленную на опорных ножках, отличающийся тем, что средства крепления столешницы к опорным ножкам выполнены в виде разъемных соединений, а столешница выполнена из пластика». Технические результаты, указанные в описании: обеспечение сборки-разборки стола без разрушения указанных средств крепления (за счет крепления столешницы с помощью разъемных соединений) и уменьшение веса (за счет замены дерева на пластик).

Понятно, что указанная совокупность признаков представляет собой две совокупности, каждая из которых характеризует самостоятельную полезную модель, то есть две полезные модели. Одна из них: «Стол, содержащий столешницу, закрепленную на опорных ножках, отличающийся тем, что средства крепления столешницы к опорным ножкам выполнены в виде разъемных соединений». Другая: «Стол, содержащий столешницу, закрепленную на опорных ножках, отличающийся

тем, что столешница выполнена из пластика».

Казалось бы, что может быть неясно в том, как оценивать новизну этих двух полезных моделей? Если все-таки у кого-то возникают вопросы, представьте, что характеристики указанных двух полезных моделей разнесены по двум независимым пунктам формулы. Это логическое преобразование меняет лишь форму характеристики двух полезных моделей, а не их содержание. Специалисты знают, что новизна группы полезных моделей, как и группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы, проверяется в отношении каждой полезной модели группы или каждого изобретения группы самостоятельно. При этом каждой полезной модели или каждому изобретению может быть противопоставлен свой прототип.

Так, в приведенных условных примерах первой полезной модели может быть противопоставлен один прототип (стол, столешница которого скреплена с опорными ножками разъемными соединениями, независимо от того, из какого материала выполнена столешница). Другой полезной модели – иной прототип (стол, столешница которого выполнена из пластика, вне зависимости от того, как она скреплена с опорными ножками), то есть две ссылки (два источника информации, в каждом из которых раскрыты неидентичные средства – столы).

Однако сложившаяся к настоящему времени у Роспатента и Суда по интеллектуальным правам практика применения процитированных выше нормативно установленных методологических подходов к оценке новизны полезной модели заключается в следующем. В общем случае, когда в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризована только одна



полезная модель, несущественные признаки (если они имеются в этом пункте) не учитываются при оценке новизны полезной модели или обобщаются до степени, достаточной для признания их существенными. Все правильно. А в частном случае, когда в независимом пункте охарактеризована не одна, а несколько полезных моделей, каждая из которых направлена на обеспечение своего технического результата, новизна такой совокупности признаков оценивается как новизна только одной полезной модели, а не нескольких.

Этот применяемый на практике Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам подход относительно нашего условного примера со столом, столешница которого выполнена из пластика и скреплена с опорными ножками разъемными соединениями, выражается в следующем. Новизна такой совокупности признаков, характеризующих две полезные модели, может быть опровержена, только если в предшествующем уровне техники будет выявлено средство, характеризующееся всей совокупностью признаков, то есть средство, в котором применены обе полезные модели. А именно: стол, столешница которого выполнена из пластика и скреплена с опорными ножками разъемными соединениями. Как видим, очевидная, на наш взгляд, некорректность приведенной оценки новизны полезной модели заключается в игнорировании подлежащих применению в данном случае нормативно установленных подходов к оценке новизны полезной модели, когда независимый пункт формулы полезной модели содержит характеристику не одной полезной модели.

Судебный прецедент такого подхода к оценке новизны полезной модели, на который часто приводят ссылку Суд по интеллектуальным правам и Роспатент, был создан постановлением президиу-

ма Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2014 г. по делу № СИП-332/2014 (об оспаривании патента РФ на полезную модель № 110257). Патент был выдан на группу полезных моделей (в рамках действующей редакции ГК РФ, предусматривающей возможность выдачи патента на группу полезных моделей). Группа охарактеризована в двух независимых пунктах формулы. При этом каждый из независимых пунктов содержит совокупность признаков из двух групп, каждая из которых направлена на обеспечение своего технического результата.

Патент РФ № 110257 выдан на стоматологический имплантат. Одна группа признаков каждого независимого пункта формулы характеризует выполнение на внутрикостной части имплантата антиротационных углублений, обеспечивающих надежность фиксации имплантата (без его проворота и ротации). Вторая группа признаков, характеризующая иные конструктивные особенности имплантата, направлена на обеспечение точности его введения при установке и минимальное повреждение тканей. При этом из описания полезной модели следует, что каждая из групп признаков обеспечивает свой технический результат, а при совместном использовании групп признаков обеспечивается только сумма результатов от каждой из групп.

Суд по интеллектуальным правам (суд первой инстанции) оценил новизну каждой из полезных моделей в сравнении с двумя источниками информации (патент РФ № 2204357 и № 2262324). Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении отменил решение суда первой инстанции и сформулировал указанный прецедент следующим образом.

«Таким образом, суд первой инстанции, принимая обжалуемое решение, исходил из того, что приве-



денные в независимых пунктах 1 и 2 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 110257 существенные признаки известны из совокупности сведений, содержащихся в двух источниках информации, а именно: патента Российской Федерации № 2262324 и патента Российской Федерации № 2204357.

Однако суд первой инстанции, делая такой вывод, не учел, что при оспаривании новизны технического решения полезной модели ей противопоставляется средство того же назначения не в совокупности с другими средствами такого же назначения, а каждое средство самостоятельно.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводом, изложенным в кассационной жалобе Роспатента о том, что если одна часть приведенных в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника информации (одного средства), а другая часть – из другого источника информации (другого средства), то данные обстоятельства, исходя из содержания подпункта 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ, не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Аналогичный подход к проверке новизны приведен в п. 5.4.2 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87, согласно которому при оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том

же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации.

Такой же подход был отражен в пункте 5.4.2 действовавших ранее Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 199».

Далее президиум Суда по интеллектуальным правам, отправляя дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, в своем постановлении указал: «При проверке оспариваемого решения Роспатента, решая вопрос о соответствии патента Российской Федерации № 110257 условию патентоспособности «новизна», суду следует сравнить патент Российской Федерации № 110257 с каждым противопоставленным источником – патентами Российской Федерации № 2204357, № 2262324 отдельно».

Обратите внимание: в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам примененный им методологический подход мотивирован ссылкой на п. 9.4(2.2) Административного регламента по полезным моделям, которым этот методологический подход отнесен к общему случаю, когда в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризована только одна полезная модель (несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания их существенными, а выявленная таким образом совокупность существенных признаков, характеризующих только одну полезную модель, сравнивается с одним прототипом).

При этом не применены подлежащие применению в данном случае положе-



ние п. 2 ст. 1351 ГК РФ с положениями п. 9.8.1.4(2) и 9.5 Административного регламента по полезным моделям, определяющие отнесение требования новизны полезной модели только к одной полезной модели. В связи с этим и в случае нарушения требования единства полезной модели, допущенного в независимом пункте формулы полезной модели, новизну каждой полезной модели, охарактеризованной в этом пункте, необходимо оценивать самостоятельно.

В приведенном постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам нет не только анализа того, что указанные группы признаков обеспечивают свои технические результаты, а при их совместном применении обеспечивается сумма этих результатов, но и нет даже констатации того, что в описании полезной модели раскрыто, что эти группы признаков обеспечивают такие результаты. То есть вопрос, охарактеризована ли в независимом пункте формулы полезной модели только одна полезная модель или несколько, вообще не исследован судом.

В итоге в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам сказано, что две указанные группы признаков порознь известны из противопоставленных источников информации, но поскольку каждый из источников не содержит всей совокупности признаков независимого пункта формулы полезной модели, то и нет оснований для признания соответствия «запатентованной полезной модели» условию патентоспособности «новизна».

Как видим, если к этим обстоятельствам применить подлежащую применению в данном случае указанную систему норм права, то вывод о новизне «запатентованной» полезной модели должен быть прямо противоположным. Такой же подход к оценке новизны полезной модели применен и в указанном

в начале статьи постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2019 г. по делу № СИП-505/2018 (оспаривание действительности патента на полезную модель № 104245).

Патент РФ № 104245 выдан на поршень для двигателя внутреннего сгорания со следующей формулой (цитируем только один из двух независимых пунктов):

«Поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания тороидальной формы с вытеснителем и канавки под компрессионные и маслосъемное кольца, юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца, отверстия для слива масла, отличающийся тем, что на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, при этом камера сгорания смещена относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону, противоположную смещению выборок, наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня – бочкообразную форму, при этом в канавке под маслосъемное кольцо выполнены глухие отверстия, а с внешней стороны бобышек выполнены занижения, кроме того, в нижней части юбки выполнен паз».

В описании полезной модели существенность признаков совокупности (причинно-следственная связь с техническим результатом) обоснована так:

«Выполнение на днище двух выборок, смещенных в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, и смещение камеры сгора-



ния относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону, противоположную смещению выборок, позволяет обеспечить гарантированный зазор с клапанами блока цилиндров, исключив контакт клапанов с поршнем, в результате чего повышается надежность и долговечность поршня.

Выполнение наружной поверхности поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, овальной формы, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, бочкообразной формы, позволяет обеспечить оптимальные зазоры между поршнем и гильзой, а также учесть тепловое расширение поршня и его деформацию от газовых и инерционных нагрузок, а также исключить заклинивание поршня и тем самым повысить надежность и долговечность поршня.

Выполнение в канавке под маслосъемное кольцо глухих отверстий, а с внешней стороны бобышек занижения позволило обеспечить возможность дополнительного охлаждения поршня со стороны внутренней полости и, как следствие, повысить надежность и долговечность поршня.

Выполнение в нижней части юбки паза позволило исключить возможность контакта поршня с трубкой форсунки охлаждения, в результате чего повысилась надежность и долговечность поршня».

Приведенные сведения свидетельствуют, что совокупность признаков этого независимого пункта содержит по меньшей мере четыре полезные модели, каждая из которых обеспечивает свой технический результат, а их совместное применение – простую сумму этих результатов. Однако в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам этим обстоятельствам, свидетельствующим о нарушении единства полезной модели в каждом из не-

зависимых пунктов формулы, не дана правовая оценка и не применена подлежащая применению в данном случае вышеупомянутая система норм права, определяющая проведение оценки новизны каждой полезной модели самостоятельно, если совокупность признаков независимого пункта характеризует не одну полезную модель. При этом, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам, все четыре группы признаков порознь известны.

Далее в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам отмечено: «Вместе с тем доводы заявителей кассационных жалоб о неправильном применении норм материального права и о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, в своей совокупности фактически сводятся к нарушению судом первой инстанции **основополагающих принципов проверки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна»** (Выделено мною. – В.М.) в связи со следующим. Вышеприведенные нормы материального права регламентируют, что вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» может быть сделан, если в противопоставленных источниках содержатся сведения о средстве того же назначения, обладающем всеми существенными признаками спорной полезной модели (в данном случае – технических решений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы патента). Вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» не может быть сделан, если присущие полезной модели признаки известны из группы технических решений в совокупности, для этого вы-



вода необходимо, чтобы такие признаки содержались в одном противопоставленном средстве».

К этому следует добавить, что приведенные два случая (в указанных двух судебных делах), когда в независимом пункте формулы охарактеризована не одна полезная модель, относятся к обычным, многочисленно и системно встречавшимся в СССР ситуациям, в которых эксперты ВНИИГПЭ, установив, что совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения характеризует не одно изобретение, а несколько, оценивали новизну каждого изобретения самостоятельно (в тот период нормативное требование новизны изобретения было отнесено к совокупности только его существенных признаков). Этот подход был базовым и стандартным, классическим. Ранее уже было показано, что именно этот подход прямо отражен и в системе норм российского патентного права, но только в отношении полезной модели.

Следует также учитывать возможность и правомерность противопоставления одной полезной модели двух и более источников информации. Такая возможность возникает в случае, когда в одном источнике информации раскрыто то или иное средство и приведена ссылка на другой источник информации, в котором дополнительно раскрыты иные особенности этого средства. В этом случае еще в СССР такие источники рассматривались как один источник (одно и то же средство, один прототип).

Пока версталась данная статья, пленум Верховного суда Российской Федерации принял постановление от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», третьим абзацем п. 119 которого установлено:

«В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ формула

полезной модели должна относиться к одному техническому решению, то есть включать одну совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата. В связи с этим формула полезной модели не может включать признаки, выраженные в виде альтернативы, либо включать несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение своего собственного технического результата».

Надеюсь, что это постановление завершит неадекватную правоприменительную практику в части применения нормативно установленных методологических подходов к оценке новизны полезной модели в случаях, когда независимый пункт ее формулы содержит не одну, а несколько полезных моделей.

Эти нормативно установленные методологические подходы (а не их указанное неправильное применение на практике) влекут необходимость нормативно урегулировать вопрос: как быть в случае, когда на этапе оспаривания патента на полезную модель будет установлено, что независимый пункт формулы по оспоренному патенту характеризует не одну полезную модель, одна из которых является неновой? Предоставить право патентообладателю изменить этот пункт формулы, исключив из нее неновую полезную модель (по аналогии с правом заявителя на этапе рассмотрения заявки на полезную модель изменить независимый пункт формулы, в котором заявлена не одна полезная модель, сохранив в нем только одну полезную модель), признать патент недействительным полностью или сохранить действительность патента, считая, что признаки, характеризующие неновую полезную модель, являются не существенными для другой полезной модели (других полезных моделей)



и по этой причине не подлежат учету при оценке новизны полезной модели?

Причины незаконной выдачи патента на полезную модель, независимый пункт формулы которой содержит не одну полезную модель, – не только нарушение заявителем соответствующих требований закона, но и пропуск Роспатентом этого нарушения в процессе экспертизы заявки. С этой позиции, руководствуясь известным в международном патентном праве принципом, согласно которому патентообладателю национальным патентным ведомством должна быть предоставлена возможность представить свои аргументы и требования в защиту своих прав при оспаривании действительности его патента, предусмотренные национальным законодательством, можно прийти к выводу о необходимости предоставления патентообладателю права изменить независимый пункт формулы, содержащий не одну полезную модель, исключив из нее неновую полезную модель. Этого можно было бы избежать, если бы Роспатент выявил нарушение требования единства полезной модели на этапе рассмотрения заявки по существу и предложил заявителю реализовать его право на соответствующее изменение формулы полезной модели.

Однако при этом следует учитывать, что исключение из независимого пункта формулы неновой полезной модели приведет к расширению объема правовой охраны уже запатентованной полезной модели. В связи с этим предоставление патентообладателю такого права может стимулировать его умышленно подавать заявку с нарушением требования единства полезной модели в расчете на корректировку объема правовой охраны после получения патента, если Роспатент не выявит этого нарушения.

Признать патент недействительным полностью представляется чрезмер-

ным наказанием патентообладателя за допущенное им нарушение требования единства полезной модели в условиях, когда в нем повинен и Роспатент, не заметивший нарушение в процессе экспертизы заявки.

Сбалансированным видится складывающийся в практике Роспатента подход, предусматривающий сохранение патента действительным, в соответствии с которым независимый пункт формулы полезной модели остается неизменным, признаки, характеризующие неновую полезную модель, признаются несущественными, а объем правовой охраны остается узким, поскольку ограничен совокупным применением признаков новых полезных моделей и несущественных признаков неновой полезной модели. То есть в этом случае заявитель сам себя накажет, и эта мера будет стимулировать его подавать заявки на полезную модель профессионально выверенными в части содержания независимого пункта формулы полезной модели, не допускающего включение в него несущественных признаков.

Согласно такому подходу признать патент на полезную модель, выданный с нарушением требования единства полезной модели в ее независимом пункте, недействительным полностью «*по отсутствию новизны*» можно только в случае, если неновой является каждая из группы полезных моделей. Исключение составляют случаи, когда нарушение единства полезной модели выражено альтернативными признаками (варианты), один из которых не нов. В этом случае необходимо признать патент недействительным частично, если патентообладатель исключит из формулы неновую альтернативу, или недействительным полностью, если не исключит ее. При этом исключение неновой альтернативы лишь сужает объем правовой охраны.

