

# Применение понятия «технический результат» в отечественном патентном праве

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

**В статье приведены анализ и оценка действующей российской нормативно-правовой базы, отражающие итоги реформирования применения в патентном праве понятия «технический результат».**



Чтобы системно оценить итоги реформирования применения в патентном праве понятия «технический результат», необходимо обратиться к нормативной

правовой базе советского патентного или, как его раньше называли, изобретательского права. В тот период одним из самостоятельных (самодостаточных) требований к выдаче авторского свидетельства СССР на изобретение (условие патентоспособности изобретения) являлся обеспечиваемый им положительный эффект, опосредующий пользу для общества. Он же был критерием существенности признаков изобретения.

Так, п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, действовавшего с 1 января 1974 г. до принятия по существу так и не введенного в действие в связи с распадом СССР закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», было установлено: *«Изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект».*

В п. 1.09 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (далее – ЭЗ-2-74) говорилось: *«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».*

Учитывая, что положительный эффект, как правило, характеризовался обобщенными понятиями, выражающими экономические преимущества и иные потребительские эффекты, которые могли сделать критерий существенности признаков неопределенным, наряду с положительным эффектом в ряде случаев формулировался еще и технический эффект (физические, химические и биологические свойства объектов материального мира), лежащий в основе положительного эффекта. Это определялось, в частности, п. 5.06 ЭЗ-2-74: *«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 на практике часто встречались случаи, когда положительный эффект, отражаемый в формуле в качестве цели изобретения, выражался, например, следующим образом: *«Устройство, содержащее ..., отличающееся тем, что, с целью уменьшения его веса путем уменьшения крутящего момента вала ...».*

Применение в период СССР положительного эффекта в качестве самостоятельного (самодостаточного) требования к выдаче авторского свидетельства на изобретение, опосредующего его полезность для общества в целом, являлось мерой, адекватной экономической системе СССР, основанной на всеобщей государственной собственности, отсутствии свободной конкуренции хозяйствующих субъектов и предусматривающей выдачу охранного документа (авторского свидетельства), удостоверяющего исключительное право на изобретение государства, а не гражданина или юридического лица.

В начале 1990-х гг., после распада СССР и образования Российской Федерации, при реформировании политико-экономической системы в направлении



рыночных экономических отношений была реформирована и патентная система. Разработчики проекта Патентного закона РФ, разумеется, учитывали патентное законодательство наиболее развитых капиталистических стран мира, в первую очередь, ФРГ и стран Европейского союза (ЕС), которые наряду с национальными патентными законодательствами и национальными патентными ведомствами объединены регионально (Европейская патентная конвенция (ЕПК) и имеют единое патентное ведомство (Европейское патентное ведомство (ЕПВ)). При этом положения зарубежного законодательства были использованы в проекте Патентного закона РФ не в порядке слепого заимствования, а с осознанием смысла положений, адекватных рыночным экономическим отношениям, с учетом особенностей отечественной системы права, традиций и государственного устройства в целом.

К одной из систем, которые были осознанно инкорпорированы в российское патентное законодательство из зарубежного фактически без изменений и в полном соответствии с концепциями этих систем, относится система норм права, которая:

*исключает применение самостоятельного (самодостаточного) требования к выдаче патента на изобретение (как и в отношении полезной модели), опосредующего полезность изобретения (и полезной модели) как пользу для общества в целом, и, в частности, может заключаться в ускорении научно-технического прогресса, экономических, социальных и иных общественно значимых результатах;*

*предусматривает применение технического результата, обеспечивае-*

*мого изобретением (или полезной моделью), который выражается в свойствах и явлениях объектов материального мира, из которых вытекают технические эффекты (их глубинные природные качества), не в качестве самостоятельного (самодостаточного) условия патентоспособности, несоблюдение которого служит основанием для отказа в выдаче патента на изобретение, а в качестве критерия существенности признаков изобретения, единства изобретения, а также субкритерия (вспомогательного критерия) при оценке технического характера изобретения и его соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» (неочевидность);*

*не предусматривает нормативно установленное определение понятия «изобретение», но при этом понимается и применяется на практике как обладающее техническим характером решение любых задач и проблем, включая технические, экономические, социальные, во всех областях человеческой деятельности, если в результате его осуществления может быть создан материальный объект (продукт или способ), реализующий свое назначение независимо от того, обладает ли этот объект свойствами, причинно обеспечивающими его преимущество по сравнению с известным уровнем техники, или решает только задачу утилитарного расширения арсенала средств определенного назначения.*

Такая система давно и традиционно применяется во всех экономически развитых странах, в которых исторически не прерывались рыночные экономические отношения. В основе этой системы лежит простой принцип: го-



сударство при выдаче патента на изобретение проверяет только соблюдение базовых и специфических требований к его выдаче (условий патентоспособности), которые выражаются в первенстве (новизне) изобретения и его творческом характере (изобретательский уровень, неочевидность). При этом, разумеется, проверяется технический характер изобретения, как правило, на основе перечня решений, нормативно исключенных из числа патентоспособных изобретений как нетехнические (правила ведения хозяйственной деятельности, условные обозначения на материальных носителях и т.п.), а также утилитарная возможность осуществления изобретения, чтобы оно не было идеей, которую невозможно осуществить (материализовать) из знаний о технических средствах и способах их создания и получить материальный объект определенного назначения, реализующий это назначение, или невозможность это сделать потому, что изобретение противоречит законам природы.

Конкурентоспособность, востребованность рынком, положительные эффекты и иные качества изобретения, опосредующие его общественную значимость и целесообразность приобретения на него исключительного права, определяет изобретатель или иное лицо, которому принадлежит право на подачу заявки на выдачу патента на изобретение. Технический результат как объективные свойства и явления объектов материального мира применяется только в качестве упомянутого выше правового инструмента, который не представляет собой самостоятельного требования для выдачи патента, несоблюдение которого служит основанием для отказа в его выдаче. Тем самым законодательство не устанавливает

планку полезности изобретения, его общественной значимости, а технический результат не относит к требованиям, нарушение которых является основанием для отказа в выдаче патента на изобретение. Это не ограничивает творческую инициативу изобретателей и хозяйствующих субъектов создавать любые новые и неочевидные изобретения, в том числе направленные только на расширение арсенала средств определенного назначения, и приобретать на них исключительные права, способствуя инновационному развитию экономики.

Исходя из этой системы в первую редакцию Патентного закона РФ (1992 г.) был включен закрытый перечень условий патентоспособности изобретения: *«новизна»*, *«изобретательский уровень»*, *«промышленная применимость»*. При этом, учитывая отечественную традицию включать в нормативные правовые акты, регулирующие патентное право, определение понятия *«изобретение»*, в Патентный закон РФ было также включено его определение, но при этом в полном соответствии с вышеуказанным пониманием и применением этого понятия на практике в упомянутых странах мира. Оно определено в Патентном законе РФ двумя признаками: *«техническое решение»*. Все это сохранено и в действующей редакции ГК РФ.

Такое определение понятия *«изобретение»* было включено разработчиками Патентного закона РФ из соображений, чтобы его содержание не только соответствовало базовому и устоявшемуся пониманию его содержания в мире, но и не могло быть искажено (ограничено или расширено) изданием подзаконных актов и практикой применения данного понятия. Как говорится, *«чтобы было*



*железобетонным*». Определение этого понятия только указанными двумя признаками обеспечивает максимально широкое его содержание (чем меньше признаков, характеризующих понятие, тем больше объем его содержания), и при этом оно в полной мере соответствует применяемому в мире. Семантика этих двух признаков разная. Техническое охватывает все технические, а не еще иные, например, экономические или социальные решения. Решение – решение любых задач или проблем независимо от области человеческой деятельности и характера задач: технические, экономические, социальные и любые иные. Лишь бы решение задач было техническим.

Осознанно также не включили в определение понятия *«изобретение»* понятие *«технический результат»* (например, изобретение – техническое решение, обеспечивающее технический результат) по следующим принципиальным причинам. **Во-первых**, такое определение понятия *«изобретение»* ограничивает содержание понятия *«решение»*, и, что важно, на изобретение, представляющее собой техническое решение, которое с учетом уровня техники и законов природы можно осуществить и получить объект, реализующий свое назначение, и по этим причинам соответствующее условию изобретения *«промышленная применимость»*, а также условиям *«новизна»* и *«изобретательский уровень»*, тем не менее не может быть выдан патент. Это и произошло в процессе комментируемого реформирования российского законодательства, несмотря на его *«железобетонность»*. Кроме того, такое ограничение может быть истолковано как возврат к положительному эффекту, применяемому в качестве самостоя-

тельного требования к выдаче патента, поскольку в основе положительного эффекта лежит технический результат.

**Во-вторых**, технический результат как свойства и явления объектов материального мира – глубоко научное понятие, базирующееся на бесконечном процессе познания человеком законов природы. Эти свойства и явления существуют объективно и не зависят от того, знает человек о них или нет. Они не могут быть изобретены человеком, в отличие от изобретенного им объекта материального мира (способа или продукта), характеризуемого совокупностью признаков этого объекта как технического решения. Человек может лишь знать о существовании этих свойств и явлений, исследуя объекты материального мира.

Применительно к патентному праву это означает, что технический результат является следствием совокупности признаков изобретения, характеризующих объекты материального мира, а не самими признаками изобретения. Из этого следует, что требования к выдаче патента на изобретение (условия его патентоспособности) должны быть отнесены к совокупности признаков изобретения, которая является причиной технического результата, а не к техническому результату как следствию этой совокупности. При этом технический результат может быть использован только в качестве вспомогательного правового, методологического инструмента для оценки технического характера решения, изобретательского уровня изобретения (известности влияния отличительных признаков на технический результат), а также критерия существенности признаков, единства изобретения, возможности выражения признаков в альтернативной форме.



Таким образом антинаучно относить технический результат, выражающий объективные свойства и явления объектов материального мира, проявляемые совокупностью признаков изобретения, к требованию, которым можно произвольно манипулировать, принимая или не принимая его во внимание при оценке патентоспособности изобретения как совокупности его признаков, и считать его самостоятельным (самодостаточным) требованием к выдаче патента на изобретение или полезную модель. Необходимо понимать, что технический результат не может быть обеспечен изобретением или полезной моделью только в единственном случае: если каждый из них не может реализовать свое назначение. Во всех иных случаях они обеспечивают технический результат, характеризующийся свойствами и явлениями объектов материального мира либо утилитарным расширением арсенала средств определенного назначения. При этом два материальных объекта, различающихся хотя бы одним признаком (как признаком субстанции), не обладают идентичными свойствами в качественном или количественном отношении. Такова природа.

Рассмотрим детали указанной системы, существующей в упомянутых странах мира. Процессуально эта система представляет собой алгоритм логических действий патентного органа (патентного ведомства). В случае, когда патентный орган устанавливает, что указанный в описании изобретения технический результат не обеспечивается по причинам недоказанности или ошибочности содержащихся в описании доказательств либо в связи с противопоставлением экспертом более близкого аналога, обеспечивающего этот же результат, заявителю предоставляется

возможность опровергнуть эти выводы или, при его согласии, обосновать достижение изобретением иного технического результата.

При этом заявитель вправе изменить технический результат на любой другой, но с учетом следующих условий. Если другой результат вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники (примеров осуществления изобретения, известных средств, научных знаний о законах природы), то этот другой результат включается в описание изобретения вместо ранее приведенного и учитывается в качестве указанного правового инструмента.

Если результат не вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники, но связан с указанным в описании изобретения, он не включается в описание, но учитывается экспертом в качестве упомянутого правового инструмента при оценке существенности признаков, единства изобретения и изобретательского уровня (неочевидности). Он не включается в описание, чтобы не допустить возможность признания включаемого в описание изобретения дополнительного материала в виде другого результата в качестве первоначального материала заявки, который может повлечь соответствующие юридические последствия, основанные на приоритете изобретения.

Если другой результат не вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники и не связан с указанным в описании, он не принимается (не учитывается). Не принимается потому, что такая ситуация означает нарушение требования единства изобретения.

В законодательстве указанных стран требование единства изобретения несколько отличается от российского дополнительным требованием: каж-



дое изобретение группы изобретений должно характеризоваться общими для нее отличительными от прототипа признаками (вкладом в уровень техники). А отличительные признаки, как известно, причинно порождают технический результат. И если этот один и тот же вклад (одни и те же отличительные признаки) не вносится изобретением из группы изобретений, то это изобретение нарушает требование единства изобретения и не принимается к экспертизе. То есть этот другой результат не учитывается только потому, что изобретение, его обеспечивающее, но не характеризующееся общими для группы изобретений отличительными признаками, не принимается к рассмотрению по причине нарушения этим изобретением требования единства изобретения.

И, наконец, если по тем или иным причинам заявитель не представляет другой результат (не может обосновать его теоретически, а проведение экспериментальных исследований невозможно или экономически невыгодно, поскольку другой результат представляет собой малозаметное, несущественное различие в сравнении с результатом прототипа и т.п.) в качестве технического результата, обеспечиваемого изобретением, патентный орган рассматривает утилитарную реализацию изобретением своего назначения, а решаемой им задачей – утилитарное расширение арсенала средств определенного назначения.

Однако в этом случае существенно повышается уязвимость патентоспособности такого изобретения: при оценке изобретательского уровня вместо учета обычного технического результата учитываются только отличительные признаки с учетом их функциональной принадлежности (вклад в уровень тех-

ники). На практике это выражается в том, что для признания такого изобретения не соответствующим изобретательскому уровню эксперту достаточно противопоставить этому изобретению ссылку на известность из уровня техники этого вклада без анализа очевидности его применения для достижения обычного технического результата.

Обратите внимание: технический результат в этой системе, если он объективно обеспечивается (доказан) и является следствием совокупности признаков формулы изобретения, всегда учитывается, то есть не допускаются случаи, когда эта совокупность признаков включена в формулу с соблюдением соответствующих требований, а технический результат, который является объективным следствием этой совокупности, не учитывается.

Такая же по существу система применения технического результата была принята изначально в российском патентном праве и предусмотрена Патентным законом РФ в редакции 1992 г. и подзаконными актами 1990-х гг., раскрывающими применение положений этого закона. **Отличия заключались в следующем.**

Если другой результат не вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники, но связан с ранее указанным в описании изобретения, он также учитывается в качестве указанного правового инструмента, но при этом даже включается в описание изобретения вместо ранее указанного. Если другой результат не вытекает из указанного описания изобретения с учетом уровня техники и не связан с указанным в описании, он тем не менее не только учитывается, но и включается в описание изобретения вместо ранее указанного. Учитывается потому, что требование единства изо-



бретения в соответствии с российским патентным законодательством не предусматривает указанную особенность зарубежного законодательства, и по этой причине такое изменение технического результата не свидетельствует о нарушении этого требования.

То есть фактически изначально российская нормативно-правовая база предусматривала право заявителя изменять указанный в описании изобретения технический результат любым образом, естественно, доказывая возможность его обеспечения, в том числе выражать его как реализацию изобретением (полезной моделью) своего назначения, а решаемую задачу – как расширение арсенала средств определенного назначения.

Однако в дальнейшем Роспатент стал реформировать эту систему. Первое изменение было произведено на основе четвертой части ГК РФ в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. П. 2 ст. 1378 ГК РФ предусмотрено, что другой приведенный заявителем в дополнительных материалах технический результат, если он не связан с техническим результатом, указанным в описании изобретения или полезной модели, признается изменяющим заявку на изобретение или полезную модель по существу.

Вдумаемся в смысл этого ограничения. Другой результат, достижение которого не отрицается Роспатентом, объективно (доказано заявителем и не опровергнуто патентным ведомством) является следствием совокупности признаков формулы изобретения. Она составлена в соответствии с требованием к ней: не включает признаки, не раскрытые в описании изобретения, и отвечает требованию единства изобретения. Но при этом объективно дости-

гаемый этой совокупностью признаков результат не принимается (не учитывается) в процессе дальнейшей экспертизы заявки.

Возникают вопросы: **почему не учитывается этот объективно обеспечиваемый результат, каков смысл этого ограничения и какие правовые последствия могут возникнуть при его применении?** Для понимания последствий этого ограничения приведем логические примеры его применения.

**Первый** типичный сценарий применения этого ограничения. Заявитель приводит другой результат в связи с тем, что Роспатент обоснованно определил невозможность обеспечения изобретением (или полезной моделью) технического результата, указанного в описании. Однако этот другой результат не связан с указанным в описании, поэтому он не учитывается, но при этом объективно обеспечивается.

**Второй** типичный сценарий. Роспатент противопоставляет заявленному изобретению (или полезной модели) более близкий аналог, чем прототип, принятый в описании изобретения (или полезной модели). Если это приводит к необходимости изменения формулы изобретения (или полезной модели), в результате которого изменятся отличительные признаки, которые причинно определяют технический результат, то в случае, если этот более близкий аналог тоже обеспечивает технический результат, указанный в описании изобретения, возникает объективная необходимость определить другой результат в сравнении с этим более близким аналогом. И если этим другим является результат, не связанный с указанным в описании, он не учитывается. То есть и в этой типичной ситуации возникает та же проблема неучета объективно обеспечи-



ваемого изобретением результата.

В обоих приведенных сценариях возникает вопрос: **какой технический результат должен применять Роспатент при проведении экспертизы заявки в этих случаях? Указанный в описании?** Но он признан не обеспечиваемым изобретением, то есть он не является следствием совокупности признаков формулы изобретения (или полезной модели) и по этой причине не может служить объективным критерием существенности признаков, единства изобретения, его технического характера и изобретательского уровня. Остается нормативно предусмотренная на тот период возможность принять в качестве другого результата реализацию изобретением (или полезной моделью) своего назначения, считая, что решаемой задачей является расширение арсенала средств того же назначения.

Ладно, уже не совсем печально, поскольку в этих случаях есть возможность хотя бы таким образом избежать отказа в выдаче патента лишь на основании необеспечения результата, указанного в описании. Однако при этом существенно повышается уязвимость патентоспособности изобретения и полезной модели, о чем уже говорилось.

Но при этом невозможно логически объяснить: **почему не учитывается такой результат, и в чем смысл этого ограничения, включенного в ГК РФ?** Ведь, как уже отмечалось, другой технический результат, не принятый к рассмотрению, обеспечивается и является следствием совокупности признаков формулы изобретения (и полезной модели), не свидетельствует о нарушении требования единства изобретения (и полезной модели) и потому может быть применен в качестве указанного правового инструмента. Зачем в этой

ситуации создавать условия, вынуждающие заявителя просить изменить результат на тот (реализация назначения при расширении арсенала средств), который существенным образом увеличит уязвимость патентоспособности его изобретения?

Логическим объяснением включения этой новеллы в ГК РФ может быть только одно: желание сократить трудозатраты экспертов Роспатента на оценку патентоспособности изобретения, поскольку учет другого результата потребовал бы дополнительных трудозатрат на эту оценку. В частности, пришлось бы проводить информационный поиск для проверки известности влияния отличительных признаков на этот другой технический результат, а в отношении такого результата как обеспечение реализации назначения этого делать не надо. Снижаются трудозатраты, сокращаются сроки рассмотрения заявок.

Но эти снижение и сокращение приводят к ущемлению прав заявителей, которые были предоставлены им предшествующим законодательством. То есть данная новелла законодательства, направленная на удовлетворение ведомственных интересов, значительным образом сместила существовавший ранее баланс интересов между патентным ведомством, представляющим государство, и не только заявителями, а и обществом в целом, а также самим государством, поскольку ни общество, ни государство не заинтересованы в ограничении предоставления исключительных прав на патентоспособные изобретения и полезные модели, способствующие развитию экономики страны, только ради удовлетворения ведомственных интересов.

Но это было только началом процесса реформирования указанной систе-



мы. Затем, уже подзаконными актами, разработанными Роспатентом (Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений и их формы (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316), определены следующие ограничения этой системы.

**Во-первых**, в п. 51 Правил дано определение понятия «изобретение», «уточняющее» это понятие, установленное ст. 1350 ГК РФ: *«Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением».*

Вот и не только вернулись к началу 1990-х гг., но и все начали с чистого листа, решив разрушить «железобетонное» положение, включенное в первоначальный текст Патентного закона РФ и содержащееся в действующей редакции ГК РФ, подзаконным актом, включив в него критическое ограничение этого положения: изобретение – это не любое решение, которое удовлетворяет всем условиям патентоспособности изобретения, а только то из них, которое обе-

спечивает технический результат.

Далее в этот подзаконный акт включили еще и положения, реализующие процесс проверки соответствия изобретения этому определению понятия изобретения. Так, п. 61 Правил установлено: *«Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что ... указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления».*

И если заявитель своевременно представляет доводы о несогласии с указанными мотивами эксперта, то согласно второму абзацу п. 63 Правил: *«Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, ... по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента».* И наоборот (третий абзац указанного пункта):



*«Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, ... проводится проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения».*

С ситуацией, когда изобретение основано на противоречии законам природы, все ясно. Речь идет о вечных двигателях и иных романтически-фантастических псевдоизобретениях, которые не могут реализовать свое назначение. И здесь говорится уже не об обеспечении хотя бы какого-либо технического результата, который в принципе не может быть обеспечен такими псевдоизобретениями, а о несоответствии их условию патентоспособности *«промышленная применимость»*.

А вот иные причины отсутствия указанной причинно-следственной связи как раз и представляют методологический интерес, потому что они не заключаются в том, что изобретение не способно реализовать свое назначение и поэтому указанный в описании в действительности недостижимый результат объективно может быть заменен другим, объективно достигаемым этим изобретением. Однако положением п. 61 Правил однозначно определено: если указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом (то есть не достигается не по причине невозможности реализации изобретением своего назначения), а доводы заявителя не убеждают эксперта в обратном, то по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента. Таким образом,

недостижение изобретением технического результата вследствие отсутствия причинно-следственной связи между его признаками, которые не отрицают возможность реализации изобретением своего назначения, определено положениями п. 51 и 61 Правил в качестве самостоятельного требования к выдаче патента на изобретение (условия патентоспособности).

Как уже отмечалось, такое применение положения п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которым определено понятие *«изобретение»*, противоречит смыслу этого положения, ограничивает его и поэтому не подлежит применению. Более того, такое применение данного положения вступает в противоречие с традиционным положением п. 81 Правил: *«В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется»*. То есть это положение исключает возможность отказа в выдаче патента только по причине недостижения технического результата.

**Рассмотрим ситуацию, когда заявитель соглашается с указанными мотивами эксперта о недостижении технического результата и просит заменить его другим, приведя соответствующие обоснования его достижения, с учетом действующего законодательства.** Как уже говорилось, российское патентное законодательство, принятое в 1990-х гг., давало заявителю право представить фактически любой другой результат при условии, что он достигается.



Действующее законодательство (п. 2 ст. 1378 ГК РФ), о чем тоже говорилось, предусматривает ограничение в этой части: нельзя заменять указанный в описании изобретения результат на другой, который не связан с указанным в описании. И это было принято в 2006 г. Сейчас это ограничение дополнено следующим ограничением, установленным пятым абзацем п. 51 Правил:

*«Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявителем в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения».*

Обратите внимание, как реформирована возможность замены обычного технического результата (больше – меньше, лучше – хуже) на другой результат – реализацию назначения изобретения при решении утилитарной задачи по расширению арсенала средств определенного назначения. Раньше это

можно было сделать не только в случае, если в описании вообще отсутствовали сведения о решаемой изобретением задаче и обеспечиваемом им техническом результате, но и включением его вместо указанного в описании обычного результата независимо от того, был ли этот другой результат указан в описании или нет.

При этом цитируемое выше положение Правил предусматривает подход, не поддающийся логическому оправданию. Указанный другой результат может быть принят к рассмотрению экспертом только в случае, если в описании изобретения вообще не указан никакой результат и никакая решаемая проблема, то есть в случае, когда заявка составлена с грубым нарушением требований к ней, в данном случае – требований к раскрытию технического результата, обеспечиваемого изобретением, и решаемой им проблемы. А заявителю, заявка которого не имеет таких грубых нарушений, права просить учесть этот другой результат, не указанный в описании изобретения, не предоставлено. Согласитесь, странный подход, позволяющий рассчитывать заявителям, составляющим заявки с такими грубыми нарушениями требований к ней, на послабления к правовым последствиям этих нарушений. Было бы логичным распространить это послабление на всех заявителей, включая тех, кто не допустил таких грубых нарушений, но вынужден просить учесть этот другой результат.

Более того, Роспатент не удовлетворяет такую просьбу о замене технического результата, мотивируя это еще и тем, что этот другой технический результат не связан с указанным в описании, в связи с чем и в соответствии с п. 2 ст. 1378 ГК РФ изменяет заявку по



существу. Это не поддается логическому осмыслению. Расширение арсенала средств определенного назначения обеспечивается всеми без исключения изобретениями, признанными новыми и реализующими свое назначение, в том числе изобретениями, обеспечивающими обычные технические результаты. То есть связь между указанными другим результатом (реализация назначения), обеспечиваемым при решении проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, и обычным результатом не требует никаких доказательств. Она объективна и существует постольку, поскольку изобретение, обеспечивающее обычный результат, во всех случаях обеспечивает реализацию своего назначения и, кроме того, решает проблему расширения арсенала средств определенного назначения независимо от того, указано это в описании изобретения или нет. Иными словами, нельзя обеспечить обычный технический результат без обеспечения указанного другого (реализация назначения). То есть обычный результат логически можно представить как дополнительный к этому другому (реализация назначения), и они вместе образуют сумму этих результатов. И если обычный результат не обеспечивается и исключается из рассмотрения заявки (но это, естественно, не означает, что изобретение не может реализовать свое назначение), то остается другой.

**Рассмотрим последствия применения в совокупности (в системе) указанных двух ограничений:** недопустимость учета другого результата, не связанного с указанным в описании (п. 2 ст. 1378 ГК РФ), и недопустимость заменить указанный в описании изобретения результат на реализацию назначения при решении проблемы расши-

рения арсенала средств (пятый абзац п. 51 Правил).

Итак, ситуация: эксперт установил, и заявитель согласился, что указанный в описании изобретения результат не достигается. Заявитель просит заменить его другим, достигаемым, что не отрицается экспертом, но не принимается им к рассмотрению, если другой результат не связан с указанным в описании. Тогда заявитель, вынужденный принять эти обстоятельства, просит считать результатом реализацию изобретением своего назначения, а решаемой проблемой – расширение арсенала средств данного назначения. Но и в этом ему отказывают, потому что не соблюдено условие грубого нарушения требований к описанию изобретения (описание вопреки этому условию содержит раскрытие и решаемой задачи, и обеспечиваемого технического результата), но при этом в нем не указано, что еще одной задачей и еще одним техническим результатом являются расширение арсенала средств и реализация назначения.

Подытожим. Указанный в описании результат не достигается, два других результата (не связанный с указанным в описании и результат в виде реализации назначения) не принимаются, то есть в соответствии с первым и вторым абзацами п. 51 и п. 61 Правил по заявке должно быть принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное недостижением технического результата, указанного в описании. Таким образом на изобретение, соответствующее всем предусмотренным законом требованиям для выдачи патента, патент не выдается.

Но и это не все реформы в отношении применения технического результата. Правилами и Требованиями технический результат «внедрен» еще и в



традиционные требования раскрытия в документах заявки сущности заявленного изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, установленные подпунктом 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ. Традиционно российским патентным законодательством, как и законодательствами указанных выше стран мира, под этими требованиями понималось соблюдение трех условий: указание в описании изобретения его назначения, раскрытие средств, с помощью которых можно реализовать (материализовать) каждый признак, включенный в формулу изобретения, и реализация изобретением своего назначения.

Однако п. 53 Правил установлено: *«При проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36–43, 45–50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения».*

То есть теперь в российском патент-

ном праве обеспечение технического результата стало четвертым условием указанной достаточности раскрытия сущности изобретения. В зарубежных странах такого развития законодательства не произошло.

Первое, что бросается в глаза, это нелестная особенность приведенной новеллы как нормы права, заключающаяся в том, что теперь технический результат стал условием двух разных требований к выдаче патента: условием патентоспособности и требованием к материалам заявки. Но главное – в другом.

Все вышеуказанные проблемы, возникшие в результате комментируемого реформирования применения технического результата в качестве условия патентоспособности, относятся и к его применению в качестве требования к указанному раскрытию сущности изобретения. При этом необходимо учитывать еще и смысл этого требования о достаточности раскрытия, который определен подпунктом 2) п. 2 ст. 1375 ГК РФ: *«описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники».* Смысл этого традиционного для мирового законодательства требования определяют слова *«для осуществления».*

Традиционно в мировой практике под осуществлением изобретения понимается создание материального объекта (продукта или способа), который характеризуется совокупностью признаков формулы изобретения и реализует свое назначение, указанное в описании изобретения. Все. Какой при этом будет достигнут результат: указанный в описании или иной, отношения к осуществлению изобретения не имеет.



Это требование заключается только в том, чтобы исключить возможность выдачи патента на изобретение, которое в принципе невозможно осуществить по причине неизвестности из уровня техники технических средств и методов их создания, с помощью которых можно материализовать каждый признак формулы изобретения, и которое не способно реализовать свое назначение. Технический результат применяется для иных целей на последующих этапах экспертизы заявки в качестве указанного выше правового инструмента, не являющегося требованием, несоблюдение которого служит основанием для отказа в выдаче патента.

Желание автора опубликовать свои соображения мотивировано тем, что к настоящему времени применение отмеченных в статье новаций стало системным не только в практике Роспатента, но и в практике Суда по интеллектуальным правам. Надежда, что суд обратит внимание на неадекватность этих новаций, не оправдалась.

И последнее связанное с техническим результатом. Рассмотренные нами аспекты, связанные с техническим результатом, применяются на этапе рассмотрения заявок. Но эти же проблемы возникают и при рассмотрении споров о патентоспособности изобретений и полезных моделей в административном порядке (Роспатентом). В частности, и в этом процессе возникает необходимость изменения технического результата по тем же причинам, по которым она возникает на этапе рассмотрения заявок.

Однако действующими Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказами Министерства образования и науки и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, вообще не предусмотрено естественное право патентообладателя ходатайствовать об изменении технического результата. Естественное потому, что этими Правилами патентообладателю предоставлено традиционное право изменять формулу изобретения и полезной модели, а также потому, что возражение против выдачи патента может быть мотивировано недостижением технического результата, указанного в описании. Во всех этих случаях может возникнуть необходимость изменения технического результата как меры по защите прав и законных интересов патентообладателя.

Этот правовой пробел необходимо также устранить, как и рассмотренные в статье проблемы, порожденные неадекватными положениями патентного законодательства по применению технического результата на этапе рассмотрения заявок на изобретение и полезную модель.

#### Список литературы

1. Кузнецов Ю.Д., Мещеряков В.А. *Еще раз про любовь... к техническому результату. Части I, II//Патентный поверенный. 2014. № 3, 4.*

