

В.А. Мещеряков,
главный советник
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

В статье приведен анализ решений Суда по интеллектуальным правам по спорам о патентоспособности изобретений и полезных моделей, в которых отражена правовая позиция Суда по системным вопросам методологии патентной экспертизы и ее процедуре.

Первые итоги работы Суда по интеллектуальным правам: взлеты и падения, общий вектор развития

1. Процесс создания Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), общая оценка результатов его работы.

В процессе создания СИП различными специалистами, имеющими хотя бы какое-либо отношение к области интеллектуальной собственности, высказывались самые разнообразные мнения о целесообразности его создания. Разночинная юридическая публика, включая адвокатские круги, в основном понаслышке осведомленная о том, что предоставлению правовой охраны изобретениям, товарным знакам и некоторым иным объектам промышленной собственности предшествует какая-то формально-техническая административная процедура «регистрации», - отнеслась к идее создания СИП в целом с глубоким скепсисом, как к еще одной, избыточной судебной структуре, предназначенной для рассмотрения малого объема споров, которые не заслуживают «специализированного» судебного внимания и успешно рассматриваются самим административным органом (Роспатентом), а также существующими судебными инстанциями.

В среде патентных поверенных, как и не обремененных этим званием, но специализирующихся в сферах приобретения правовой охраны на объекты промышленной собственности и споров, относящихся к охраноспособности этих объектов, а также к нарушению исключительных прав на эти объекты, мнение о целесообразности создания СИП в целом заметно смещалось в сторону одобрения, но с некоторым опасением у ряда представителей указанной среды специалистов того, что если судьи СИП действительно приобретут достаточно высокий уровень профессионализма в вопросах охраноспособности объектов промышленной собственности и установления фактов незаконного использования этих объектов, то станет затруднительным выигрывать споры в расчете на некомпетентность судей и назначения судом «независимой экспертизы».

Общеизвестной является и конкуренция, которую порой трудно отнести к добросовестной, между двумя ветвями судебной власти: судами общей юрисдикции и арбитражными судами. На данном этапе эта конкуренция завершилась фактически ликвидацией Высшего Арбитражного Суда РФ. Предстоит принятие единого гражданского процессуального

кодекса. В этом турбулентном процессе возникла тревога о возможной ликвидации и СИП. К настоящему времени эта тревога поубавилась и, в частности, СИП в ситуации рассмотрения им кассационных жалоб нетрадиционно «встроили» в первую кассационную инстанцию перед второй, образованной в Верховном Суде РФ.

Особое место в оценке целесообразности создания СИП занимали представители Роспатента. Официальная позиция - одобрительная, как говорят, не нуждается в комментариях, но не без тревоги за перспективу своей деятельности, если СИП займет независимую от Роспатента позицию в части применения положений закона и особенно применения положений ведомственных нормативных правовых актов самого Роспатента, а также оценки соответствия этих положений закону. Да еще при этом, если судьи СИП каким-либо образом научатся оценивать и научно-технические аспекты споров без классического назначения «независимой патентно-технической» экспертизы, особенно в части объектов патентных прав, и при этом не будут ориентироваться на часто высказываемую представителями Роспатента позицию, что лучше Роспатента в отечестве никто не способен оценить охраноспособность объектов промышленной собственности.

Такое разнообразие мнений и позиций приведено мною для того, чтобы показать действительную значимость создания СИП как специализированного суда, перед которым стоит задача профессионально овладеть знаниями и приобрести необходимый опыт в применении этих знаний, составляющих фундамент, если угодно, профессии оценки охраноспособности объектов промышленной собственности, а также связанной с этой оценкой профессии установления фактов незаконного использования этих объектов. Специфическая особенность этих профессий заключается в том, что знания, необходимые для овладения ими, относятся как к праву, при этом весьма специфическому, так и к технике, при чем в любой области естественных наук. При этом во многих случаях разделять эти знания на правовые и технические, распределив их рассмотрение между юристами и «технарями», невозможно без риска получить неверные выводы при общем выводе о патентоспособности объектов или установлении фактов нарушения патентов. Создание специализированного суда в области интеллектуальной собственности, как показывает зарубежный опыт, обеспечивает условия, в которых даже судьи (юристы по образованию), систематически участвуя в рассмотрении споров этой категории и постоянно общаясь с коллегами – «технарями» (как это имеет место в Патентном суде ФРГ), приобретают такой уровень знаний в тех или иных областях техники, который позволяет им понимать сущность исследуемых их коллегами – «технарями» фактических (технических) обстоятельств при рассмотрении споров о патентоспособности и формировать свою точку зрения в оценке этих обстоятельств, а не внутреннее убеждение, не основанное на знаниях. Сформировав такую судебную структуру, можно создать условия для обеспечения правильного и единообразного применения административными

и судебными органами специфических и многоаспектных положений законодательства в области интеллектуальной собственности, а также адекватного применения научно-технических знаний в процессе указанной правоприменительной деятельности. Весь опыт работы в отечественном патентном ведомстве (Госкомизобретений СССР, Роспатент), начиная с должности рядового патентного эксперта ВНИИ государственной патентной экспертизы (правопреемник ФИПС) и до статс-секретаря-заместителя генерального директора Роспатента; а также опыт общения с коллегами из зарубежных патентных ведомств и специализированных судов, в частности, патентного ведомства ФРГ и Патентного суда ФРГ, - однозначно свидетельствуют о том, что создать в стране такую систему условий для успешной правоприменительной деятельности в данной области правоотношений невозможно без создания специализированного суда в этой области. Это подтверждает и современный вектор развития судебных систем высокоразвитых стран мира.

Это в настоящее время с очевидностью подтверждают и даже первые итоги работы СИП, которые по естественным причинам, неизбежным для любого творческого процесса, характеризуются как взлетами, так и падениями. За короткий срок деятельности (более полутора лет) СИП приобрел такую высокую популярность и уважение среди специалистов, в первую очередь, специализирующихся в сфере споров об охраноспособности объектов промышленной собственности, а также профессиональную боязнь представителей Роспатента перед прогрессивно растущими профессионализмом и авторитетом судей СИП; что даже специализирующийся в области интеллектуальной собственности состав Арбитражного суда г. Москвы и используемая при этом форма привлечения специалистов в качестве арбитражных заседателей, что преподносилось как качественно новое и принципиально важное организационное решение проблем специализации судей в рассмотрении споров данной категории; ушли в далекое прошлое, фактически не оставив заметного прогрессивного следа в истории развития отечественной судебной практики в данной области. Следы, действительно заметные и профессионально значимые в данной области, оставил Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, создав ряд важных, как мне представляется, в основном, обоснованных прецедентов и правовых позиций по применению соответствующих и неоднозначных положений нормативно-правовой базы, регулирующей данную область правоотношений.

Даже по прошествии указанного короткого периода становления СИП стало само собой разумеющимся профессионально правильное и достаточно уверенное овладение его судьями такими общими, но и специфическими вопросами патентной экспертизы, как методологические подходы к оценке патентоспособности изобретений, а в целом – основными положениями патентной экспертизы, - как в части методологии, так и ее процедуры проведения.

Заметно изменилась в СИП и процедура судебного разбирательства в части оценки научно-технических вопросов. Системно появляются случаи, когда СИП, оценивая научно-технические обстоятельства споров о патентоспособности, не назначает традиционную экспертизу, привлекая вместо этого консультантов, - как по процедуре привлечения специалиста на судебное заседание для устных консультаций, так и по процедуре направления специалистам письменного запроса. Практика показывает, что эти новые процессуальные формы привлечения специалистов для указанных целей нуждаются в системном организационном совершенствовании, но они, как представляется, имеют явное преимущество над традиционной формой назначения экспертизы в части точности, адекватности, системности и доступности для понимания судьями необходимых разъяснений по этим техническим вопросам, а также весьма тесно, я бы сказал, органически связанных с ними методологическим вопросам патентной экспертизы. Собственно говоря, сам замысел создания процессуального института специалистов-консультантов, в отличие от экспертизы, назначаемой судом, направлен на удовлетворение потребности судей, специализирующихся именно в области интеллектуальной собственности, не принимать заключение эксперта по внутреннему убеждению – на веру, а попытаться с помощью специалиста-консультанта самому разобраться хотя бы в логике суждений об исследуемых технических обстоятельствах.

На мой взгляд, безусловно обоснованным является и вектор развития в практике СИП, направленный на оценку судьями СИП полноты исследований обстоятельств дел, приведенных в оспоренных решениях Роспатента, а также обжалованных в кассационном порядке решениях арбитражных судов по делам о нарушении исключительных прав. В ряде случаев СИП признает недействительность решений Роспатента, мотивируя это неполнотой содержащихся в этих решениях исследований обстоятельств, направляя дело на его повторное рассмотрение Роспатентом. На мой взгляд – это принципиально важное и правильное направление в работе СИП, создающее общепринятую в наиболее развитых странах мира, а также традиционно существовавшую у нас в стране систему, предусматривающую следующий баланс распределения объемов исследований при оценке охраноспособности объектов промышленной собственности, особенно объектов патентных прав, проводимых патентным ведомством и судебными органами: основной объем этих исследований осуществляет патентное ведомство, а суды в основном осуществляют оценку содержащихся в решениях патентного ведомства доказательств. При этом объем проводимых патентным ведомством исследований должен быть настолько полным, чтобы не создавать условия для неоднократного возвращения судами дел в патентное ведомство по причине неполноты этих исследований из Роспатента в СИП и обратно. Здесь необходимо отметить, что именно такому подходу последнее время настойчиво противопоставляет Роспатент, пытаясь на уровне закона, а в основном на уровне подзаконных ведомственных актов,

провести положения, предоставляющие ему право рассматривать возражения (споры в административном порядке) в существенно ограниченном объеме, о чем приведена информация в разделе данной публикации, в котором комментируются грядущие проблемы.

Этот подход не менее важен и, как показывает практика, эффективно используется СИП при рассмотрении кассационных жалоб на решения арбитражных судов по спорам о нарушении исключительных прав. Замысел рассмотрения СИП таких споров в качестве кассационной инстанции заключается в создании условий для выработки правильного и единообразно применяемого толкования арбитражными судами положений законодательства, а также и адекватной оценки судами научно-технических обстоятельств при установлении фактов использования изобретений и иных объектов промышленной собственности. Однако последнему условию противоречит ограничение кассационной инстанции переоценивать фактические обстоятельства, установленные арбитражными судами, поскольку во многих случаях предметом споров данной категории являются именно фактические обстоятельства. В этих спорах, особенно в части объектов патентных прав, системной проблемой для судов является адекватное применение научно-технических знаний при установлении фактов использования этих объектов. Мне представляется бесспорно удачным концептуальный подход, применяемый СИП, когда он, не переоценивая эти обстоятельства, отменяет решения арбитражных судов и возвращает дело на новое рассмотрение, мотивируя свое решение неполнотой исследований, на основании которых арбитражные суды установили те или иные фактические обстоятельства, фактически показывая судам основания, свидетельствующие об ошибочной или частично неверной оценке установленных судами фактических обстоятельств.

Такая выше прокомментированная система профессионально компетентного разрешения споров данной категории не рассматривалась ранее в судах, в том числе Арбитражном суде г. Москвы.

За этот исторически короткий период деятельности СИП ему удалось своими решениями установить единичные прецеденты в части применения нормативно установленных положений, регулирующих вопросы патентной экспертизы, что, безусловно, способствует выработке правильных и единообразно применяемых подходов к толкованию этих положений всеми участниками споров данной категории.

2. Анализ конкретных случаев

Ниже привожу в качестве примеров небольшое количество «взлетов» СИП в части наиболее «приземленных» и «точечных» положений патентной экспертизы, которые фактически никогда не применялись судами, и которые традиционно находились в «монопольном» распоряжении Роспатента, составляя при этом основу логического исследования сущности изобретений и полезных моделей в процессе оценки их патентоспособности. Основной же целью данной публикации вижу необходимость публичного анализа тех

«падений» СИП, которые, как мне представляется, им допущены, а также текущих и приближающихся проблем, в разрешении которых СИП должен принять решающее участие. Именно эти стороны любой творческой деятельности представляют интерес для постоянного и системного ее совершенствования.

Вся система логического анализа оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей базируется на законах логики. Это – базовое условие, которое является универсальным инструментом для оценки правомерности любого решения Роспатента, особенно в части доказательств выводов о патентоспособности изобретений или полезных моделей.

В практике патентной экспертизы существует множество конкретных аспектов, в которых необходимо творчески, осмысленно и системно применять основанные на законах логики нормативно установленные методологические подходы оценки патентоспособности объектов патентных прав. При этом увеличение количества этих аспектов происходит, в том числе, в связи с развитием науки и техники, а в общем – в связи с расширением человеческих знаний о свойствах материального мира и даже в иных сферах знаний.

2.1. Зависимость патентоспособности изобретений и полезных моделей от вида признаков, которыми они охарактеризованы

2.1.1. Характеристика устройства признаками способа

Приведу простейший пример, относящийся к базовым элементам, с помощью которых характеризуют техническую сущность изобретений или полезных моделей для последующей оценки их патентоспособности. При этом правильная, адекватная технической сущности, характеристика указанной сущности является одним из решающих обстоятельств для правильной оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей. Не сведущему в патентной экспертизе может показаться странным следующее мое утверждение: одно и то же изобретение или одна и та же полезная модель могут быть признаны патентоспособными, а могут и не быть признаны таковыми, в зависимости от того, как сформулировать признаки, выражающие сущность этих изобретений и полезных моделей. Патентный эксперт высокого профессионального уровня может только по формуле изобретения или полезной модели с большой вероятностью точно определить патентоспособность этого изобретения или полезной модели. По меньшей мере, определить алгоритм информационного поиска для оценки патентоспособности и вероятность нахождения источников информации, достаточных для этой оценки.

Как известно, объектами изобретения являются способы и продукты. Способы или, как недавно их стали называть, технологии, характеризуются, в первую очередь, технологическими операциями, их последовательностью, режимами их проведения, а также использованием при их проведении различных продуктов. Продуктами же в патентном праве принято понимать

устройства, вещества, биологические объекты (штаммы микроорганизмов и др.) К объектам полезной модели относятся только устройства.

В патентной экспертизе существует общее правило: объект изобретения или полезной модели в формуле изобретения или полезной модели следует характеризовать признаками, характерными именно для этого конкретного объекта. При этом традиционно ведомственные нормативно-правовые акты содержат открытые перечни признаков, которые характерны для соответствующих объектов.

Это правило для изобретений является не столь категоричным, как для полезных моделей, поскольку объектами изобретения являются как способы, так и все виды продуктов, включая их сочетание. Объектом же полезной модели является только устройство как один из видов продуктов. Но при этом в практике экспертизы традиционно, еще начиная с советских времен, допускалось характеризовать в формуле изобретения, а затем и в российский период, - в формуле полезной модели, устройство признаками, характерными для другого объекта, в том числе способа и иных видов продукта (вещества, биологического объекта). Например, простейший и уже ставший давно классическим случай, когда устройство характеризуется такими признаками, в большей степени характерными для способа, как «элемент устройства установлен подвижно, в частности, с возможностью вращения», и т.п. Особенно часто и системно используют инородные признаки для характеристики композиций (веществ) не установленного состава. Эти вещества могут быть охарактеризованы признаками способа их получения, и это правило нормативно установлено ведомственными нормативными правовыми актами Роспатента.

Если для «способов» применение продуктов (устройств, веществ и т.д.) является естественным и по этой причине упомянутые ведомственные нормативные правовые акты прямо включают в перечень признаков, которыми допустимо характеризовать способ, признаки продуктов, то характеристика «устройств» признаками «способа» или иных видов продуктов (веществ и т.д.) рассматривается в практике патентной экспертизы как исключение из общего правила, допустимое в тех случаях, когда иным образом невозможно адекватно охарактеризовать техническую сущность устройства; либо возможно, но для этого необходимо использовать такие признаки, которые весьма сложно установить в исследуемом объекте. При этом уже исторически давно сложилась практика, в соответствии с которой в случае использования признаков «способа» при характеристике «устройства» эти признаки формулируются в иной, чем применяемой при характеристике «способа», форме, характерной для характеристики «устройства» в статике. Например, упомянутый признак, характеризующий подвижность элемента «устройства», при характеристике «способа» следует формулировать, например, так: элемент «а» перемещают по направляющей «в», а при характеристике «устройства» этот же признак следует сформулировать, например, так: элемент «а» установлен с возможностью перемещения по

направляющей «в». Особую разновидность такого рода «инородных» для «устройства» признаков составляют признаки «устройства», но обобщенные до выполняемых ими функций. Все функции, до которых обобщаются признаки «устройства», можно условно разделить на «статические» и «динамические». К классическим «статическим» относятся такие, например, функции: средство для разъемного соединения деталей», «носитель информации» и т.п. К примерам «динамических» функций можно отнести: средство для перемещения элемента «X» из положения «а» в положение «в» и обратно; средство для подачи газа в перемещаемую емкость «X» в момент ее расположения на участке «Z», и т.п.

Такие подходы при характеристике изобретений, относящихся к устройству, применяются во всех странах мира с развитой правовой системой. Эти подходы являются мировым стандартом.

Приведем решение Роспатента об аннулировании патента на полезную модель № 93274. Цитируем пункт 1 формулы полезной модели этого патента.

«Корпус устройства для обеззараживания воздуха, содержащий приближенное к удлиненному параллелепипеду тонкостенное коробчатое тело с входным и выходным окнами, образующее камеру облучения, стенки которого с внутренней стороны снабжены отражающим экраном, отличающийся тем, что коробчатое тело выполнено из двух полукорпусов, соединенных по продольному периметру, при этом отражающий экран выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления».

В решении Роспатента этот признак отнесен к признакам, характеризующим «способ». По этой причине и в соответствии с известным специалистам нормативно установленным подходом, в соответствии с которым «признаки иных решений» (в данном случае, решений, относящихся к способу) исключаются из оценки новизны полезной модели, в решении Роспатента этот признак исключен, как характеризующий «иное решение», и сделан вывод об отсутствии новизны в данной полезной модели, поскольку оставшиеся существенные признаки совпадают с признаками прототипа.

Из материалов данного дела (а оно прошло несколько судебных инстанций) следует, что указанный признак использован в данной ситуации именно в связи с тем, что точнее и проще выразить техническую сущность указанного «металлизированного покрытия» устройства, чем через способ его нанесения, является невозможным. Вакуумное напыление, в отличие от иных известных способов нанесения металлических покрытий, обеспечивает более тонкий и «зеркально гладкий» слой, обладающий по этим причинам, в частности, более высокой степенью отражения облучения. Разумеется, можно попытаться охарактеризовать указанное металлизированное покрытие через его конструктивные параметры, например такие, как величина толщины покрытия, физические параметры, характеризующие степень «зеркальности» отражения этого покрытия. Но при такой форме выражения этого признака возникает риск необоснованного ограничения объема

содержания этого признака и усложнения выявления этого признака в исследуемом объекте и сравнения его с аналогами при оценке патентоспособности или установлении факта использования полезной модели.

В решении же Роспатента приведено следующее толкование указанного признака: «В отношении признака, включенного в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося выполнения металлизированного покрытия путем нанесения металлов методом вакуумного напыления, независимо от того, что из патента (1) известен способ металлизации (формирование металлизированного покрытия) внутренней поверхности корпуса устройства путем "нанесения металлов методом напыления", целесообразно отметить следующее. Данный признак характеризует определенное действие - "нанесение" и условие его осуществления - "методом напыления", которые, так же как и конкретизация метода напыления - "вакуумным" не влияют на функционирование устройства и реализацию его назначения, а являются характерными для неохраняемого в качестве полезной модели объекта – способ».

СИП, рассмотрев данный спор по первой инстанции (решение от 9 июля 2014 г. N СИП-196/2014), поддержал позицию Роспатента в этой части, отметив: «Судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что конкретизация метода напыления (вакуумным) не влияет на функционирование устройства и реализацию его назначения, а является характерным для способа, то есть объекта, не охраняемого в качестве полезной модели».

Однако постановлением Президиума СИП от 9 октября 2014 г. по делу N СИП-196/2014 это решение отменено и при этом, в частности, установлено (цитируем):

«Из описания к заявке на полезную модель следует, что признак спорной полезной модели "выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления", фактически характеризует конструктивный элемент устройства - "отражающий экран". У заявителя отсутствовала самостоятельная цель патентования метода нанесения металлизированного покрытия, известного задолго до даты подачи заявки, поэтому в описании к заявке и отсутствует его конкретизация.

Как следует, в том числе, из пояснений В.П. Сизикова, конструктивный элемент устройства "отражающий экран", выполненный методом именно вакуумного напыления металла, приобретает определенные характеристики, физические свойства, непосредственно влияющие на достижение технического результата - "повышение эффективности бактерицидного обеззараживания воздуха".

Таким образом, признак "отражающий экран выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления", является характеристикой конструктивного элемента

"отражающий экран", что соответствует перечню признаков устройства, изложенных в подп. 1.2 п. 9.7.4.3 Регламента и п. 3.3.3 Рекомендаций.

Однако Роспатент, ограничившись в оспариваемом решении лишь указанием на то, что данный признак характеризует определенное действие - "нанесение" - и условие его осуществления - "методом напыления", - что характерно для не охраняемого в качестве полезной модели объекта - "способ", в нарушение названных положений Регламента и Рекомендаций не учел характер решаемой данным устройством задачи и не проанализировал причинно-следственные связи между заявленным техническим результатом и соответствующим признаком» (конец цитаты).

Казалось бы, профессионализм восторжествовал. Признаюсь, прочитав это постановление, я был приятно удивлен глубине и системности примененного в нем подхода к оценке указанного признака, где необходимо было проявить и научно-технические знания. Однако «параллельным курсом двигался» другой спор, относящийся к патенту на полезную модель № 72404. Цитируем п. 1 формулы этой полезной модели:

«Устройство для обеззараживания воздуха, содержащее корпус с входным и выходным окнами, в котором образована камера облучения с продольно размещенными газоразрядными ртутными лампами низкого давления, снабженная на входе и выходе лабиринтными экранами, и установлены фильтр и вентилятор соответственно во входном и в выходном окнах на торцевых поверхностях корпуса, которые снабжены лабиринтными экранами, выполненными из двух симметрично расположенных фигурных перегородок, отличающееся тем, что внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления».

Роспатент своим решением аннулировал этот патент, применив к признаку «внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления», позицию, примененную им в отношении вышеуказанного спора.

А дальше этот спор, как ни странно, «поехал» в указанной части по другому «маршруту», нежели описанный выше спор. Сначала СИП по первой инстанции поддержал указанную позицию Роспатента, а затем и Президиум СИП, вопреки позиции постановления Президиума СИП от 9 октября 2014 г. по делу N СИП-196/2014, принял судебный акт, подтверждающий указанную позицию Роспатента (постановление Президиума СИП от 27 октября 2014 г. по делу N СИП-202/2014).

При этом в постановлении Президиума СИП от 27 октября 2014 г. приведены дополнительно два обстоятельства в этой части (цитирую).

Первое. «Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что Роспатент в решении от 30.12.2013 обоснованно указал, что в статическом состоянии, то есть в том состоянии, в котором согласно п. 3.3 Правил ПМ и должна быть охарактеризована полезная модель по патенту Российской Федерации N

72404 не отличается от технического решения по противопоставленному патентному документу US N 6053968».

Второе. «Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в противопоставленном патентном документе US N 6053968 вышеописанный признак указан более широко, чем в оспариваемом патенте на полезную модель, что подтверждает выводы решения Роспатента от 30.12.2013 и обжалуемого судебного акта о несоответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 72404 условию патентоспособности "новизна".

Относительно первого. Содержание признака «внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления», имеет два значения: одно характеризует операцию (способа) нанесения указанного слоя, а другое – конструктивное выполнение этого слоя как результат операции его нанесения. Оба значения справедливы. При этом, в случае использования первого значения при характеристике «способа», в данном случае «способа обеззараживания воздуха», содержание указанного признака («напыление») необходимо было бы изложить в таком примерном виде: «внутреннюю поверхность корпуса покрывают светоотражающим слоем, который наносят методом вакуумного напыления».

В данном же случае это техническое решение сформулировано как относящееся к «устройству для обеззараживания воздуха», в связи с чем содержание указанного признака должно быть изложено конструктивными признаками в статическом состоянии устройства, что, собственно, и выполнено в указанной формуле полезной модели: «внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления». Первый из этих признаков характеризует выполнение (наличие) светоотражающего слоя на внутренней поверхности корпуса, а второй признак – конструктивное выполнение этого слоя через способ его нанесения. В данном случае этот признак, как это и установлено нормативно, выражает устройство в статическом состоянии.

Относительно второго. В формальной логике принято, что содержание общего понятия как родового включает его видовые отличия (конкретные признаки). Например, содержание такого обобщенного понятия как «велосипед», включает все виды велосипедов и, что для патентной экспертизы является важным обстоятельством, включает как все известные виды велосипедов, так еще и не существующие, но которые могут быть спроектированы в будущем. Из этого, в частности, следуют традиционные и давно известные в патентной экспертизе (при этом во всех странах мира) правила: известность общего не исключает новизну частного; и, наоборот, известность частного исключает новизну общего. Этим правилам формальной логики прямо противоречит данное «второе», примененное в комментируемом постановлении Президиума СИП.

По первому из комментируемых дел Роспатент обратился в ВС РФ как вторую кассационную инстанцию и получил отказ. Насколько мне известно, это первое дело, рассмотренное в рамках процедуры второй кассации

(структурой Верховного Суда РФ), в части такого глубинного методологического вопроса патентной экспертизы, что вызывает удовлетворение и надежду на дальнейшее гармоничное взаимодействие между СИП и ВС РФ. Не вполне ясно, как относиться ко второму аналогичному делу, по которому Президиумом СИП принято прямо противоположное решение, но надеюсь, что этот методологический подход, примененный Президиумом СИП по первому делу и фактически поддержанный ВС РФ, станет единообразно применяться, в первую очередь, Роспатентом. Применяться так, как он традиционно применяется во всех странах мира с развитой правовой системой и много лет применялся еще в Госкомизобретений, а затем и в Роспатенте.

2.1.2. Применение признаков, обобщенных до уровня функции, выполняемых техническими средствами, включая ЭВМ

В определенной мере сходным с описанным случаем, но представляющим весьма важное и системное значение в патентной экспертизе, является прецедент толкования СИП признаков «устройства», выраженных через содержание функции одной из частей этого устройства, а именно, «программируемого контроллера» (ЭВМ как средство управления работой определенных частей этого устройства), принятый в деле, номер которого не раскрываю по причине соблюдения корпоративных интересов. Важность и системность использования при характеристике «устройств» его признаков, обобщаемых до уровня выполняемой этими признаками функций, особенно в случаях, когда обобщению подлежат признаки, характеризующие алгоритмы программ для ЭВМ, последние из которых выполняют функции средств управления работой машины (устройства), - определяются тем, что на современном этапе развития техники в качестве средств управления работой современного технологического оборудования являются программные средства ЭВМ, а не ручные, механические, электротехнические и иные морально устаревшие средства управления. По этой причине одно и то же технологическое оборудование можно использовать для работы в самых различных режимах и осуществлять при этом различные способы, меняя только или в основном программу для ЭВМ, изменяющую способ работы этого оборудования.

Решением Роспатента по указанному делу патент РФ на полезную модель был признан недействительным полностью по причине несоответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Сущность этой полезной модели сводилась к изменению компьютерной программы контроллера (так в настоящее время принято называть компьютерные системы, осуществляющие функции управления работой технологического оборудования). Программа для ЭВМ в объекте по прототипу заменена на другую программу, в связи с чем известное из прототипа технологическое оборудование стало осуществлять свою работу другим способом. Соответствующие признаки этой полезной модели были

сформулированы примерно таким образом: программируемый контроллер системы автоматики имеет программный комплекс, обеспечивающий... (далее описывается управляющий алгоритм программы для ЭВМ).

Решающим обстоятельством для аннулирования указанного патента в решении Роспатента послужило отнесение признаков, характеризующих алгоритм программы для ЭВМ, управляющей работой установки по этому патенту, обобщенных до уровня функции, выполняемой «программируемым контроллером», к действиям способа. Цитируем фрагменты этого решения Роспатента: «Кроме того, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак, указывающий на подачу программным комплексом управляющего сигнала ... характерен для способа работы установки, поскольку данный признак описывает конкретную последовательность действий, которые производятся установкой в процессе ее функционирования. При этом в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыты какие-либо конструктивные особенности установки по оспариваемому патенту в сравнении с установкой по руководству по эксплуатации (1), позволяющие осуществить указанный выше алгоритм действий. Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения» (конец цитаты).

Во-первых, этот пример также подтверждает отсутствие в современном Роспатенте преюдационности «школы патентной экспертизы», созданной сложным организационным и творческим трудом предшествующих поколений специалистов отечественного патентного ведомства, тем более, в части, которая стала мировым стандартом.

Обратите внимание на подход, примененный в решении Роспатента. Признавая, что в установке по данному патенту осуществляются перечисленные выше действия, отнесенные к «способу», в решении Роспатента указано, что сама установка как «устройство» не содержит какие-либо «конструктивные особенности», позволяющие осуществить указанный выше алгоритм действий. Смысл этого подхода заключается в том, что «программируемый контроллер» (электронно-вычислительная машина) не претерпел конструктивных изменений, а программа для ЭВМ, которая определяет этот алгоритм действий по управлению работой установки, не в счет. Полезная модель, как и ее прототип, характеризуется одинаковой совокупностью конструктивных признаков установки, в том числе каждая из этих установок содержит ЭВМ (процессор и другие ее материальные части), а, значит, по мнению Роспатента, полезная модель не нова. И это несмотря на то, что сравниваемые установки осуществляют разные способы, функционируют различным способом. На формально-логическом языке это можно назвать следствием в виде различного функционирования устройства(, но нет) при отсутствии причины, порождающей это следствие.

Можно сказать, один из видов «вечного двигателя». Если бы установка содержала бы какие-либо конструктивные элементы (механизмы, направляющие, концевые датчики движения, переключатели и т.п.), выполняющие функцию указанного управления работой установки, то тогда бы - другое дело, как считает современный Роспатент. В этом бы и заключалась новизна полезной модели. Федеральный орган исполнительной власти, которым является Роспатент, такими решениями, которые трудно признать законными, мотивирует разработчиков инновационных технологий создавать морально устаревшие объекты техники.

Споры о допустимости обобщения признаков устройства до уровня выполняемых ими функций в основном закончились в отечественном патентном ведомстве (Госкомизобретений СССР) где-то в 70-е годы прошлого столетия. Корни этих споров уходили в глубь исторического развития отечественной патентной системы еще в СССР, когда требования к формуле изобретения и практика патентной экспертизы были значительно жестче, с точки зрения недопустимости включения в формулу изобретения неконкретных признаков. В дальнейшем эти вопросы в Госкомизобретений СССР были теоретически осмыслены и нормативно урегулированы так, как это принято во всех странах мира с развитой правовой системой, где обобщение признаков устройства до уровня выполняемых ими функций является не только допустимым, но и обязательным условием как при сравнении признаков в процессе оценки патентоспособности изобретений (или полезных моделей), так и при установлении фактов их использования в процессе споров о нарушении патентов. Наличие же в формуле изобретения таких обобщенных признаков является всегда желательным, поскольку обеспечивает максимально возможный объем прав, удостоверяемых патентом. На современном этапе развития техники электронно-вычислительные машины заняли главенствующее положение для использования их в качестве средств управления самыми различными технологическими объектами. В мире, особенно в высокоразвитых в технологическом отношении странах, выдается огромное количество патентов на изобретения, относящиеся к устройствам, в которых ЭВМ являются средством управления работой этих устройств. При этом признаки, характеризующие функции управления, как правило, выражаются не через конструктивные особенности ЭВМ, а через характеристику алгоритмов программных продуктов, применяемых в ЭВМ.

Решением СИП по первой инстанции, оставленным без изменения постановлением Президиума СИП в качестве кассационной инстанции, отменено решение Роспатента об аннулировании указанного патента. При этом признано, что указанные признаки, обобщенные до уровня функции, выполняемой «программируемым контроллером», являются признаками «устройства», а не «способа», как это посчитал Роспатент.

По этой причине они не подлежат исключению при оценке новизны полезной модели как не относящиеся к иному, чем устройству, решению.

Надеюсь, этот «точечный» прецедент СИП восстановит в Роспатенте практику патентной экспертизы, не только наработанную ранее отечественным патентным ведомством, но и являющуюся мировым стандартом.

2.2. «Применение известного средства по новому назначению» в качестве «пиратского оружия»

Попробуем ответить на вопрос: как в настоящее время можно получить патент на изобретение, относящееся к веществу, например, фармацевтическому, которое с незапамятных времен общедоступно и применяется на отечественном, да и мировом рынках? Оказывается – просто, и такие патенты запросто и систематически выдает Роспатент.

Представьте себе широко и давно известную композицию вещества определенного назначения, состоящую, например, из трех компонентов: «А», «В» и «С». Это вещество предназначено, например, для лечения патологии «Х». Составляется формула изобретения: применение компонента «А» в композиции для лечения патологии «Х», состоящей из компонентов «В» и «С», для повышения защиты этой композиции от ... (и далее конкретизируется то обстоятельство, от которого необходимо защитить эту композицию). Специалисты в области патентной экспертизы несомненно должны отметить два следующих обстоятельства.

Первое. Формула изобретения составлена в форме «на применение известного средства по новому назначению». Эта форма формулы изобретения применяется у нас в отечестве и в мире только в случаях, когда единственным отличием этого изобретения является его назначение. В данном же случае вместо «нового назначения» указан технический результат (повышение).

Второе. Вместо традиционного условия для «применения известного средства по новому назначению», заключающегося в указании «нового назначения» применяемого известного средства как «целого», указано применение одного из компонентов (компонент «А») вещества определенного назначения (для лечения патологии «Х») не в новом для этого компонента качестве, которое и определяет его новое назначение, а в качестве одного из трех компонентов этого вещества (части целого), причинно порождающего технический результат.

В действительности указанная формула изобретения характеризует не «применение известного средства по новому назначению», а композицию известного вещества с указанием технического результата, причинно обусловленного свойствами одного из компонентов, входящих в композицию этого вещества. Если изложить указанную формулу изобретения адекватно тому фактическому содержанию, которое определено этой формулой, то она, с учетом известного из уровня техники прототипа (он представляет собой вещество для лечения патологии «Х», содержащее компоненты «А», «В» и «С»), должна иметь следующую форму: вещество для лечения патологии «Х», содержащее компоненты «А», «В» и «С», отличающееся тем, что оно

обладает повышенной защитой от Как видим, изобретение, охарактеризованное адекватно его содержанию, в действительности не имеет ни одного признака вещества, который бы отличал это изобретение от его прототипа. Такое изобретение является не новым, несмотря на то, что «изобретатель» выявил свойство указанного вещества, обеспечивающее сформулированный технический результат.

Такой случай был рассмотрен СИП в рамках оспаривания обладателем патента РФ на изобретение N 2221552 решения Роспатента об аннулировании этого патента по делу № СИП-362/2013. Решением СИП от 6 октября 2014 г. указанное решение Роспатента оставлено без изменения.

Указанный патент был выдан иностранному лицу на группу из двух изобретений (цитирую независимые пункты формулы).

«1. Применение стеарата магния в качестве средства для увеличения влагостойкости рецептуры сухого порошка для ингаляции, содержащей фармацевтически инертный носитель в виде частиц неингалируемого размера и тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера, с целью улучшения влагостойкости.

2. Применение стеарата магния в качестве средства для уменьшения влияния проникающей влажности на тонкую фракцию частиц рецептуры сухого порошка для ингаляции, содержащей фармацевтически инертный носитель в виде частиц неингалируемого размера и тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера».

Итак, оба независимых пункта сформулированы в форме «применения известного средства по новому назначению». Однако каждый из этих пунктов в действительности характеризует одну и ту же композицию вещества определенного назначения (в данном случае - порошка для ингаляции), состоящую из трех компонентов: фармацевтически инертный носитель в виде частиц неингалируемого размера, тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера и стеарат магния. При этом в отношении каждой из этих композиций сформулирован обеспечиваемый ею технический результат («улучшение влагостойкости» и «уменьшение влияния проникающей влажности на тонкую фракцию частиц рецептуры сухого порошка для ингаляции»).

В решении СИП установлено, что композиция порошка для ингаляции, состоящая из указанных трех компонентов, а именно, фармацевтически инертного носителя в виде частиц неингалируемого размера, тонко измельченного фармацевтически активного вещества в виде частиц ингалируемого размера и стеарата магния, является известной из предшествующего уровня техники (прототип). При этом в решении СИП установлено, что в источнике информации, в котором раскрыт прототип, нет прямого указания на то, что применение стеарата магния обуславливает достижение указанных технических результатов.

Таким образом, каждое из изобретений, охарактеризованных в этих пунктах формулы изобретения, в действительности отличается от этого

прототипа не назначением, а только техническим результатом, обеспечиваемым изобретением. Стеарат магния, входящий в композицию этого вещества, является лишь целевой добавкой в этом веществе, обуславливающей указанные технические результаты.

В этой ситуации даже в случае, если бы из предшествующего уровня техники не было бы известно, что стеарат магния обладает свойствами, необходимыми для достижения указанных технических результатов при его использовании в составе композиции указанного порошка для ингаляции, то и в этом случае такое изобретение должно быть признано не новым, поскольку единственным «отличием» его от прототипа является только технический результат, не являющийся признаком изобретения, в том числе, его назначением.

Тем не менее СИП в своем решении привел системные доказательства того, что из предшествующего уровня техники известны свойства стеарата магния, необходимые для обеспечения указанных технических результатов при его использовании в порошке для ингаляции. Для этих целей СИП была назначена комиссия эксперта. Оба эксперта, представившие заключения, были затем приглашены в судебное заседание, на котором ими были даны исчерпывающие разъяснения своих позиций и ответы на вопросы суда и сторон спора.

Цитирую выдержки из решения СИП в этой части:

«Таким образом, позиция эксперта Орлова А.М. и позиция эксперта Ипатовой Р.М., высказанные ими в ответах на вопросы, содержат единый вывод о том, что противопоставленные в указанном решении Роспатента источники информации содержат сведения о том, что стеарат магния при его использовании в рецептуре сухого порошка для ингаляции обеспечивает увеличение влагостойкости этой рецептуры и уменьшение влияния проникающей влажности на эту рецептуру.

Вместе с тем судом было выяснено, что расхождения позиций экспертов заключаются в объяснении ими химических механизмов, лежащих в основе увеличения влагостойкости рецептуры сухого порошка и уменьшения влияния проникающей влажности на эту рецептуру. При этом, по мнению эксперта Орлова А.М., стеарат магния в составе сухого порошка для ингаляции образует гидрофобный (водоотталкивающий) слой вокруг частиц активного вещества и носителя, который не позволяет частицам активного вещества и носителя притягивать молекулы воды и образовывать "жидкостные мостики", гидрофобный слой стеарата магния является водоотталкивающим и не способен к захвату воды из окружающего воздуха. Наличие такого слоя препятствует усилению адгезионного взаимодействия между частицами активного вещества и носителя, что является достаточным для реализации назначения стеарата магния по независимым пунктам 1 и 2 формулы изобретения по патенту RU 2221552, при этом, по мнению эксперта Ипатовой О.М., о том, что стеарат магния, в силу свойства гигроскопичности, при его использовании в порошковой композиции для

ингаляции обеспечивает увеличение влагостойкости рецептуры сухого порошка и уменьшение влияния проникающей влажности на эту рецептуру, однако указанные технические результаты обусловлены иными химическими механизмами, а не теми, на которые указывает эксперт Орлов А.М., т.е., в частности, основанными не на гидрофобности стеарата магния, а на его способности поглощать воду из окружающего воздуха и, таким образом, "осушать" порошок для ингаляции.

При этом судом установлено, что расхождение мнений экспертов в части химических механизмов, определяющих применение старата магния для названных целей, не имеют никакого значения для целей установления новизны и изобретательского уровня изобретения. Выводы в оспоренном решении Роспатента о несоответствии изобретений по патенту N 2221552 (пункты 1 и 2 формулы изобретения) условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" основаны именно на установленном в этом решении факте известности из предшествующего уровня техники способности стеарата магния при его использовании в рецептуре сухого порошка для ингаляции увеличивать влагостойкость этой рецептуры и уменьшать влияние проникающей влажности на эту рецептуру» (конец цитаты).

На мой взгляд, эти доказательства бесспорно подтверждают известность из предшествующего уровня техники свойств стеарата магния, обуславливающих обеспечение указанных технических результатов при его использовании в составе порошка ингаляции в качестве целевой добавки. Цитированный выше фрагмент решения СИП действительно является только фрагментом. Принимая участие в качестве представителя одной из сторон данного спора, хочу с удовлетворением отметить системность и тщательность выяснения судьями интересующих их вопросов техники в процессе устного пояснения экспертами своих заключений и позиций на судебном заседании. А эти вопросы в данном споре являются весьма не простыми даже для специалистов (экспертов) в данной области техники, которые разошлись в некоторых суждениях о «глубинных химических механизмах», лежащих в основе порождаемых этими «механизмами» результатов. Отмечаю при этом, что эта практика СИП – не исключение, а наоборот, - система. Такой подход не прослеживался даже в практике Арбитражного суда г. Москвы, который ранее специализировался в области интеллектуальной собственности.

Однако в данном споре мне с очевидностью представляется, что собранные судом доказательства являются избыточными с точки зрения патентного права.

Одним из «кирпичиков фундамента» мировой патентной системы является следующее условие: известное в предшествующем уровне техники техническое средство не может быть запатентовано в качестве изобретения, за исключением случаев, когда выявлено, что это средство обладает не изученными ранее свойствами, необходимыми для его применения по иному

(новому) назначению. В этих случаях и выдается патент, как принято говорить на Западе, на второе применение известного средства или применение известного средства по новому назначению. При этом, естественно, могут быть случаи, когда устанавливается, что известное из предшествующего уровня техники средство обладает ранее не изученными свойствами, но эти свойства определяют лишь получение новых или усиление ранее установленных технических результатов, обеспечиваемых этим средством, а не возможность применения его по новому назначению. В этих случаях патент на изобретение не выдается и считается, что такое изобретение является не новым, исходя из того, что технический результат, обеспечиваемый изобретением, не является признаком изобретения.

Посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. В отношении каких веществ действовал аннулированный патент? Пунктом 3 ст. 1358 ГК РФ установлено, что изобретение признается использованным в веществе, если это вещество содержит каждый признак, содержащийся в независимом пункте формулы изобретения, либо эквивалентный ему. Учитывая, что технические результаты не относятся к признакам изобретения, - веществами, в которых используются изобретения по аннулированному патенту, должны быть признаны порошки для ингаляции, содержащие фармацевтически инертный носитель в виде частиц неингалируемого размера, тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера и стеарат магния. Действие аннулированного патента должно быть признано в отношении тех порошков для ингаляции, которые были известны из уровня техники до даты приоритета изобретения по аннулированному патенту, что противоречит одному из фундаментальных принципов мировой патентной системы. Это лишь дополнительно свидетельствует о незаконности выдачи аннулированного патента.

«Изобретательный» хозяйствующий субъект, в данном случае иностранный, желающий «вытолкнуть» своего конкурента, получает патент на изобретение, которое полностью повторяет известное средство определенного назначения (в данном случае порошок для ингаляции), давно и добросовестно используемое его конкурентом. Но при этом «добавляет» к характеристике этого средства в формуле изобретения тот или иной технический результат, называя его новым назначением какой-либо части этого средства в составе этого средства. Действие такого патента распространяется на указанное средство. Разумеется, в этой ситуации указанному добросовестному производителю можно попытаться защищать свои права и законные интересы через право преждепользования, но это очень **не** просто. Рассмотренное выше решение СИП будет способствовать прекращению этой практики, несмотря на то, что СИП в этом решении, к сожалению, не решился на применение более общей, вышеотмеченной правовой позиции, исключающей признание новым изобретения, характеризующего известное техническое средство определенного назначения и отличающееся от него только техническими результатами, без

установления известности свойств этого средства или его составляющих частей, причинно обуславливающих эти технические результаты. Это решение СИП было обжаловано в кассационном порядке патентообладателем в Президиум СИП, который своим постановлением оставил решение СИП без изменения, а кассационную жалобу патентообладателя – без удовлетворения.

2.3. Нетехническое решение – «инструментарий» современного Роспатента, в руках которого даже классическое техническое решение можно признать принципиально непатентоспособным (не техническим)

Далее привожу анализ первого случая рассмотрения СИП спора, относящегося к оценке «принципиальной патентоспособности» изобретений. Возможно, этот пример кому-то покажется не показательным и спорным, но он первый, появившийся в практике СИП. Весь же массив решений Роспатента, очевидная ошибочность которых, обусловленная применением подходов к оценке принципиальной патентоспособности изобретений и полезных моделей, явно противоречащих нормам закона, остался в «стенах Роспатента» без «перехода» в СИП.

Речь идет о методологических подходах отнесения «решений» к тем, которые не признаются изобретениями и полезными моделями. Этих подходов в конкретной форме мы не найдем в ГК РФ. Закон в этой части (п. 1 ст. 1350 ГК РФ) содержит лишь общее условие в качестве критерия отнесения решения к изобретениям (или, наоборот, отнесения его к тем, которые изобретениями не признаются): изобретением признается **техническое** решение (выделено мною), а также - перечень решений, которые изобретениями не признаются (п. 5 ст. 1350 ГК РФ). Этот перечень до 1 октября 2014 г. был закрытым, а начиная с указанной даты - открытым. Из этих двух положений Закона вытекает следующий двухступенчатый концептуальный методологический подход отнесения решения к принципиально непатентоспособным решениям (которые не признаются изобретениями):

а) отнесение решения к тем, которые изобретением не признаются, поскольку являются нетехническими решениям (п. 1 ст. 1350 ГК РФ):

б) установление того обстоятельства, что это решение, которое не признается изобретением как нетехническое, относится, по меньшей мере, к одному из тех, которые включены в перечень принципиально непатентоспособных решений, предусмотренные п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Конкретный же методологический алгоритм, как применять этот двухступенчатый подход, сформулирован в подзаконных актах, в частности, Административном регламенте Роспатента, относящимся к экспертизе изобретений (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327 – далее Регламент ЭИ). Этот алгоритм применялся еще в период СССР (частично во ВНИИПЭ, более системно - в Контрольном совете научно-технической экспертизы Госкомизобретений) и в первые годы работы Апелляционной палаты Роспатента (правопродшественник Палаты по

патентным спорам); но, к сожалению, не был сформулирован в ведомственных нормативных правовых актах. Несмотря на то что уже прошло несколько лет после нормативного закрепления этого методологического алгоритма в Регламенте ЭИ, к нему до сих пор нынешнее поколение экспертов Роспатента и их руководителей не может адаптироваться. По этим подходам в Роспатенте и с Роспатентом ведутся публичные и непубличные дискуссии. Публичные дискуссии содержатся в специализированных журналах «Патентный поверенный» и «Патенты и лицензии» за последние несколько лет. Из них видно, что основной причиной этих дискуссий является желание представителей Роспатента каким-либо образом сделать этот алгоритм более простым для понимания и применения. Это желание, безусловно, следовало бы поддержать, если бы оно не приводило к ущербу самой логики этого алгоритма, а главное, не стало бы «инструментом» типа «кувалды», с помощью которой можно при желании относить любое «нежелательное» изобретение к принципиально нетехническому. «Нежелательное» изобретение, в первую очередь, по той причине, что оно слишком сложное для понимания и требует больших исследовательских трудозатрат эксперта при оценке его патентоспособности (новизна, изобретательский уровень).

Регламентом ЭИ установлен следующий методологический алгоритм: решение не относится к изобретениям, т.е. не является техническим, если оно характеризуется только признаками, характерными для решений, которые включены в перечень, приведенный в п. 5 ст. 1350 ГК РФ (что достаточно несложно и даже тривиально, когда эти признаки с очевидностью являются указанными «нетехническими», но в практике патентной экспертизы эти случаи встречаются крайне редко), а также, если все признаки решения, отличающие его от прототипа, являются характерными для тех решений, которые включены в указанный перечень. При этом в тех случаях, когда не представляется возможным сделать однозначный вывод о характере признаков (характерны они или нет для решений, включенных в указанный перечень), следует учесть характер решаемой задачи и достигаемого решением результата (технические ли они или нет).

Если совсем кратко сформулировать систему проблем, вызывающих упомянутую выше дискуссию, то ее можно сформулировать так: как в ряде случаев определять характер признаков решения, решаемой им задачи и достигаемого им результата и сопоставлять его с характером признаков решений, включенных в указанный перечень? Сам по себе «характер признаков», «специфика принципиально непатентоспособных решений, включенных в указанный перечень», - не является точной границей, разделяющей принципиально патентоспособные изобретения от тех, которые включены в указанный перечень, и требует весьма глубоких и системных научно-технических знаний. При этом в основе всех этих проблем лежит стремление Роспатента расширенно толковать даже закрытый до 1 октября 2014 года перечень решений, не признаваемых изобретениями, чтобы не связывать

себя сложным научно-техническим анализом указанной специфики включенных в этот перечень решений. Даже в самом Регламенте ЭИ содержатся некоторые дополнительные методологические подходы, направленные на расширительное толкование указанного перечня. К ним, в частности, относятся содержащиеся в подп. 1.1 п. 10.7.4.3 примеры результатов, которые не являются техническими (не считаются имеющими технический характер). Эти примеры приведены в форме, позволяющей рассматривать характер результата (технический или не технический) в отрыве от характера признаков, обуславливающих эти результаты. На практике это стало причиной системно допускаемой в решениях экспертизы методологической ошибки при оценке характера решения (технический или не технический). Особенно показательным является пример «не технического результата», приведенный в конце указанного подпункта: «заключается в занимательности и/или зрелищности».

Можно приводить бесконечное множество примеров, когда решение обеспечивает результат, выражающий именно «занимательность и/или зрелищность», и при этом является бесспорно «техническим решением». Например, решение, характеризующееся исключительно конструктивным выполнением зарядов ракет для салюта, обеспечивающим эстетическую зрелищность салюта. Если не учитывать характер самих признаков решения, а принимать во внимание только характер обеспечиваемого решением результата, то к «неизобретениям» можно отнести самые различные решения. В практике Роспатента такие случаи, вплоть до заведомо нелепых, и встречаются систематически. И, наоборот, если считать достаточным для вывода о том, что решение является техническим только потому, что техническим является результат (без учета характера признаков), - то можно выдать патент, например, на способ перемещения колонны военнослужащих по мосту; заключающийся в том, что военнослужащие по мосту шагают не в ногу. Результат – предотвращение возникновения резонансных колебаний моста, что может привести к его разрушению. Однако характер признаков самого решения – бесспорно не технический, поскольку они характеризуют явно «правила хозяйственной деятельности», включенные в упомянутый перечень решений, которые не признаются изобретениями.

Указанный концептуальный двухступенчатый методологический подход отнесения решений к принципиально непатентоспособным сохранен (ГК РФ в этой части не претерпел изменений). Но как же действовать в условиях раскрытия указанного перечня принципиально непатентоспособных решений? Прямое толкование логики раскрытия этого перечня означает необходимость действовать так же, как и при закрытом перечне, но, только имея в виду возможность не ограничиваться этим перечнем, а расширять его, исходя только из одного условия: каждое решение этого перечня должно быть нетехническим. Таким образом пришли к тавтологии: нетехническое решение - это то, которое характеризуется

признаками, характерными для принципиально непатентоспособных решений, включенных в перечень; а решения, которые можно расширенно включить в этот перечень, – это те, которые являются нетехническими. Из логики публикаций сотрудников Роспатента и содержания ряда решений Роспатента, могу предположить, что критерием расширенного толкования указанного перечня Роспатент предложит только технический результат и решаемую техническую задачу. В публичных сообщениях представителей Роспатента предлагается также изменить и общий методологический подход отнесения решений к принципиально непатентоспособными к таким относить те решения, которые характеризуются только признаками решений, включенных в указанный перечень. Исключить подход, основанный на отнесении к таким решениям тех, отличительные от прототипа признаки которых являются характерными для принципиально непатентоспособных решений. Например, в качестве изобретения рассмотрим решение, относящееся к книге как печатному изданию: «Книжное издание, содержащее переплет, в котором закреплены листы бумаги, отличающиеся тем, что на листах бумаги изображено (и далее следует, например, текст произведений А.С.Пушкина).

В соответствии с действующими в настоящее время методологическими подходами это решение как «закрывающееся только в представлении информации» должно быть признано принципиально непатентоспособным, поскольку все отличительные от прототипа признаки являются характерными для решений, «закрывающихся только в представлении информации». По сути это - скрытая форма выдачи патента на литературное произведение, относящееся к объектам авторского права. По предлагаемому сотрудниками Роспатента подходу это решение должно быть признано принципиально патентоспособным, поскольку оно характеризуется тремя конструктивными признаками: наличие переплета, наличие листов бумаги и их соединение. Роспатент предлагает в этом и подобных случаях, когда все отличительные от прототипа признаки являются характерными для принципиально непатентоспособных решений, признавать такие решения изобретениями, но не соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень». Вся нормотворческая деятельность Роспатента последних лет свидетельствует о том, что практически все предложения Роспатента (принятые и предлагаемые) направлены, в первую очередь, на сокращение трудозатрат патентных экспертов при проведении рассмотрения ими заявок на изобретения и полезные модели. Вопрос только в одном: за счет чего? Если за счет сокращения глубины, системности, а в целом - снижения уровня профессионализма в аналитической составляющей патентной экспертизы (предельный случай: вообще не анализировать новизну, изобретательский уровень и иные требования, предъявляемые к выдаче патента), то является очевидным неприемлемость этого вектора «совершенствования нормативно-правовой базы патентной экспертизы». С учетом этого хотелось бы обратить внимание Роспатента на то, что указанное

предложение не сократит трудозатраты патентных экспертов. Относить «нетехнические» решения не к принципиально непатентоспособным, а к не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», никак не повлияет на содержание анализа оценки характера отличительных от прототипа признаков. Образно выражаясь, анализ сохранится неизменным, поменяется лишь критерий изобретения, в отношении которого будут делать выводы по результатам этого анализа.

Замысел указанного предложения Роспатент мотивирует ссылкой на обеспечение гармонизации нашего патентного законодательства (в данном случае в анализируемой части) с европейским законодательством (ЕПК). Европейцы действительно сравнительно недавно стали относить изобретения, все отличительные от прототипа признаки которых характеризуют принципиально непатентоспособные решения, к не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень». Но сделали они это по специфической для европейского законодательства причине, в основе которой лежит понятие «вклад изобретения в уровень техники», который до недавнего времени применялся при оценке всех условий патентоспособности: новизна, изобретательский уровень и даже при оценке принципиальной патентоспособности. Европейская судебная практика пришла к выводу, что это понятие не логично распространять на принципиальную патентоспособность, в связи чем было решено сделать следующим образом. Изобретения, все отличительные от прототипа признаки которых являются характерными для принципиально непатентоспособных решений, считать принципиально патентоспособными, но не соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень». К принципиально непатентоспособным же относить только те решения, которые характеризуются только признаками, характерными для принципиально непатентоспособных решений. Произошло только структурное изменение и по причине, которой нет в нашем патентном праве. Наша методологическая база в этой части является универсальной и предусматривает возможность относить нетехнические решения (когда решение отличается от прототипа только признаками нетехническими решениями) как к нетехническим, рассматривая всю совокупность признаков этого решения, включая и признаки нетехнических решений; так и к изобретениям, не соответствующим условию патентоспособности «новизна», не учитывая отличительные от прототипа признаки как не относящиеся к изобретениям (техническим решениям).

Как уже выше отмечено, эксперты Роспатента и их руководители никак не могут адаптироваться к действующим методологическим подходам отнесения решений к принципиально непатентоспособным. Изменение этих подходов не означает, что эти измененные подходы тут же станут правильно и единообразно применяться экспертами Роспатента. Внедрение любых новшеств, тем более методологических, в практику работы экспертного состава Роспатента, насчитывающего несколько сотен человек, - процесс

творческий, сложный и длительный. А в условиях современного Роспатента это практически невозможно.

Предположение, основанное на складывающейся в последнее время нормотворческой практике Роспатента: не желает ли Роспатент, предлагая это структурное изменение поддержать) какое-либо предложение, как это он пытается сделать, предложив внести в ГК РФ аналогичное структурное изменение в части содержания условия патентоспособности «промышленная применимость» (предложение учтено в редакции ГК РФ от 1 октября 2014 г.). Это принятое предложение также направлено на гармонизацию с европейским законодательством (ЕПК).

Его суть предусматривает разделение содержания этого условия патентоспособности на две части. Действующая до 1 октября 2014 г. нормативно правовая база в части «промышленной применимости» имела вид: ГК РФ содержал общее содержание этого условия (изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере). Методологические же подходы этого условия патентоспособности определены в ведомственном нормативном правовом акте. Они представляют собой проверку соблюдения совокупности трех требований в заявке: должно быть указано назначение изобретения; должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде как оно охарактеризовано в формуле изобретения; при этом должно быть признано экспертизой, что в случае осуществления изобретения, действительно, возможна реализация указанного в заявке назначения. Произведенные изменения таковы: указанное в ГК РФ общее содержание условия «промышленная применимость» сохранено. При этом требование, включенное в ведомственный акт об осуществимости изобретения, включено в ГК РФ в качестве одного из требований к материалам описания: «описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники». Фактически это изменение является структурным (содержание «промышленной применимости» разделено на две части, одну из которых «перенесли» из ведомственного акта в ГК РФ и отнесли не к условиям патентоспособности, а к требованиям по описанию изобретения).

В настоящее время Роспатент в своих публикациях сообщает о том, что в свои ведомственные акты он намерен включить еще одно положение, относящееся к «промышленной применимости», которое, якобы, содержит ЕПК, а именно: в случаях если указанный заявителем технический результат не обеспечивается изобретением или полезной моделью, считать, что изобретение или полезная модель техническим решением не являются как не решающее поставленную задачу. Во-первых, такого требования ЕПК не содержит. Достижение результата изобретением не рассматривается европейским законодательством в качестве требования для выдачи патента.

Минимальным результатом, обеспечиваемым изобретением, считается расширение арсенала средств определенного назначения. И лишь в случае, если и этот результат не достигается, т.е. изобретение не обеспечивает реализацию своего назначения, - только в этом случае отказывают в выдаче патента по причине не соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Более того, это «дополнительное» положение прямо противоречит включенному в ГК РФ изменению (подп. 2 п. 2 ст. 1375): «описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники».

Итак, критерием достаточности полноты раскрытия сущности изобретения законом установлена «осуществимость» изобретения специалистом в данной области техники. Под осуществимостью изобретения традиционно в отечественном патентном праве и в качестве мирового стандарта принято понимать возможность создания материального объекта, который характеризуется всей совокупностью признаков формулы изобретения (ее независимого пункта) и обеспечивает свое назначение, выраженное родовым признаком формулы изобретения, характеризующим назначение изобретения. В чем состоит проблема при создании такого объекта? Она возникает в тех случаях, когда невозможно материализовать тот или иной признак (определить его материальный эквивалент), либо формула не содержит признак (или признаки), без которого (без которых) невозможно реализовать назначение изобретения. Детальные рекомендации экспертам Роспатента по оценке осуществимости изобретений приведены в п. 4.4 (проверка осуществимости заявленного изобретения) Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87. Достижение или недостижение указанного заявителем технического результата не относится к осуществимости изобретения.

Что повлечет за собой это предложение Роспатента? Сокращение трудозатрат эксперта. Эксперт, установив (может даже и обоснованно) невозможность достижения технического результата, указанного заявителем в описании изобретения, завершает на этом экспертизу и может принять решение об отказе в выдаче патента, не осуществляя при этом никакого информационного поиска (что самое трудозатратное в экспертизе). Удобно для ведомства, но ущербно для государства и общества в целом.

Указанные подходы могут появиться в ближайшее время в проектах административных регламентов Роспатента или его каких-нибудь, «рекомендаций». Хотелось бы, чтобы СИП обратил бы на эти проекты свое внимание. При этом следует иметь в виду, что перечень принципиально непатентоспособных решений, который до 1 октября 2014 г. был закрытым, фактически является мировым стандартом. Даже в США, патентное законодательство которых не предусматривает такого перечня, руководствуются этим перечнем, критически оценивая в последнее время свою практику выдачи патентов на бизнес-методы и программные продукты

для ЭВМ, которые включены в указанный перечень других стран. При этом изменение этого перечня (а вектор изменения постоянно направлен в сторону сокращения этого перечня, а не его расширения, к чему стремится Роспатент) в мире происходит весьма консервативно и эволюционно. Даже в странах с правовой системой, в которой источником права является не судебный прецедент, а закон, сокращение этого перечня осуществляется на основе прецедентов высших судебных инстанций, корректирующих эти подходы, а не на основе ведомственных актов национальных патентных ведомств.

Представляется, что в условиях принятой поправки в ГК РФ о раскрытии указанного перечня его расширенное толкование следует применять только на основе устоявшегося судебного толкования. Это – задача СИП. Такое толкование не должно считаться легитимным на основе решений Роспатента, его ведомственных нормативных правовых актов или рекомендаций, не основанных на устоявшейся судебной практике.

Теперь – об анализе «прецедента» по делу № СИП-794/2014. Спор относится к решению Роспатента об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение № 2010139447/08. По этой заявке Роспатентом (на основе заключений Палаты по патентным спорам) принято два решения, а СИП – четыре (два в качестве первой инстанции и два постановления Президиума в качестве кассационной инстанции).

Спорные решения Роспатента относятся к методологическим подходам отнесения «решения» к «решениям, заключающимся только в представлении информации», которые включены в указанный перечень принципиально непатентоспособных решений.

Цитирую два независимых пункта формулы изобретения.

«Компьютерная система управления данными, содержащая, по меньшей мере, один процессор и, по меньшей мере, одно запоминающее устройство, которое хранит записи, по меньшей мере, четырех типов: классов, атрибутов, сущностей и значений, при этом с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей.

Способ управления данными, хранящимися в компьютерной системе, заключающийся в том, что организуют хранилище данных, создают, по меньшей мере, четыре таблицы, воплощающие информацию о классах, атрибутах, сущностях и значениях, при этом с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и новых

идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей».

Для упрощенного осмысления указанной формулы: обычная компьютерная система имеет электронную базу данных (блок памяти) и электронное средство для ввода данных в эту базу и поиска в ней необходимых данных. При этом данные в базе формируют по группам, каждая из которых содержит определенную общую для этой группы информацию: о классах, атрибутах, сущностях и значениях.

Первое решение Роспатента от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента по данной заявке мотивировано тем, что каждое из заявленной группы решений относится к принципиально непатентоспособным, поскольку заключается только в представлении информации. Заявитель оспорил это решение в СИП, который в результате рассмотрения спора принял решение от 18.11.2013 оставить решение Роспатента без изменения. Однако постановлением Президиума СИП от 06.03.2014 по делу № СИП-164/2013 указанное решение СИП отменено, решение Роспатента признано недействительным, а Роспатенту предписано повторно рассмотреть возражение заявителя против решения Роспатента об отказе в выдаче патента. Повторно рассмотрев указанное возражение, Роспатент принял решение от 29.08.2014 вновь об отказе в выдаче патента, мотивировав его также тем, что заявленные решения заключаются только в представлении информации. СИП, рассмотрев жалобу заявителя на это повторное решение Роспатента, своим решением от 17.12.2014 оставил решение Роспатента без изменения. И, наконец, Президиум СИП, рассмотрев кассационную жалобу, принял постановление оставить повторное решение СИП без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Анализ перечисленных решений Роспатента и судебных актов СИП начнем с анализа норм ГК РФ в этой части. Подпунктом 6 п. 5 ст. 1350 к перечню принципиально непатентоспособных решений отнесены «решения, заключающиеся только в представлении информации». В первоначальной редакции Патентного закона РФ (редакция 1992 г.) этот вид принципиально непатентоспособных решений был определен так: «условные обозначения». В дальнейшем, в 2003 г., в Патентный закон РФ было внесено изменение содержание этого вида решений, которое в дальнейшем «перешло» и в ГК РФ. Это изменение было принято из соображений целесообразности дословной гармонизации с европейским законодательством в этой части. Мне больше импонирует указанная редакция 1992 г. по той причине, что она не допускает неоднозначного толкования ее содержания. Именно «условные обозначения» на материальном носителе информации. Любые: словесные, изобразительные, комбинированные. Эта редакция не дает оснований толковать, что ее содержание может также включать и «способы» (правила) нанесения условных обозначений на материальный носитель информации,

как это может кому-то показаться имеющим место в редакции: «закключающиеся только в **представлении** информации».

Что же представляет электронная база данных по комментируемому «устройству» и «способу»? Если для упрощения осмысления этого вопроса представить эту базу данных не в электронном виде, а в обычном, на бумажном носителе, то увидим следующее. Эта база данных содержит, по меньшей мере, четыре вида сведений (о классах, атрибутах, сущностях и значениях), которые сгруппированы на шесть следующих групп:

- первая группа содержит «записи атрибутов и данные о связанных объектах классов»;

- вторая группа содержит «записи сущностей и данные о связанных объектах классов»;

- третья группа содержит «записи значений, данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей»;

- четвертая группа содержит «записи сущностей и данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей»;

- пятая группа содержит «записи сущностей и данные о времени начала применения данных записей»;

- шестая группа содержит «записи значений и данные о времени начала применения данных записей».

Если представить себе эту информацию на бумажном носителе, то ее можно расположить в виде шести колонок на одном листе бумаги, где в каждой колонке содержатся сведения одной из шести указанных групп, или шесть папок, при этом в каждой папке находятся листы только со сведениями одной из шести указанных групп. Во всех этих и аналогичных вариантах эта база данных **как результат ее формирования** представляет собой классические условные обозначения на материальном носителе информации. Однако **способ (правила) формирования этой базы данных (группирование сведений по этим группам)** не является «условными обозначениями».

На достижение каких результатов направлен указанный способ формирования базы данных? Во втором решении Роспатента признано, что этими результатами являются: «минимизации памяти для хранения темпоральных данных, повышения скорости поиска таких данных, а также расширении функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.)». Чтобы продемонстрировать достижение, например, повышения скорости поиска данных, представим себе базу данных на бумажных носителях обо всех выданных в РФ патентах на изобретения. Она представляет собой описания изобретений, систематизированные (разложенные в папках) по классам Международной патентной классификации (МПК). Это - тот же принцип систематизации данных, что и примененный в указанных изобретениях. Такая систематизация описаний в отличие от, например, систематизации только по порядковому номеру патента, существенно сокращает поиск необходимых изобретений за счет

исключения из поиска тех описаний, которые не относятся к искомому классу МПК. Еще более существенно сокращается поиск необходимых описаний изобретений за счет их группирования еще и по подклассам, а также рубрикам МПК. Если эти описания группировать еще и по ключевым словам (адекватной этому должна быть и поисковая система), то можно обеспечить необходимо быстрый и свободный от информационного «шума» поиск необходимой информации, что собственно уже сравнительно давно и осуществляется во всем мире.

В обоих решениях Роспатента «способ формирования этой базы данных» («принцип распределения и адресации данных» по терминологии решений Роспатента) отнесен именно «к представлению информации на материальном носителе». В этих решениях содержание слов «представление информации на материальном носителе» истолковано не только как «информация» в виде условных обозначений на материальном носителе, но и как способ (правила) формирования этой информации на материальном носителе.

Однако не все представители Роспатента так прямолинейно толкуют указанные слова. Так, разработчики Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87, очевидно, понимая, что «представление информации» - это все-таки сама информация как условные обозначения на материальном носителе, включили в указанное Руководство условие, предусматривающее возможность отнесения к «представлению информации» кроме самой информации, еще и особенности носителей информации, а также (что для данного спора является особенно важным) способы (правила) ее формирования, но только в особых случаях.

Цитируем соответствующую часть Руководства (пункт 3.3.3).

«В отдельных случаях к признакам решений, относящихся к представлению информации, можно отнести, в частности:

- наличие материального носителя для размещения представляемой информации;
- конструктивные особенности носителя для размещения представляемой информации;
- место размещения информации (на объекте, рядом с объектом и др.);
- правила размещения информации.

Перечисленные четыре признака могут быть отнесены к признакам решения, заключающегося только в представлении информации, исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличием указанных признаков, не считается имеющим технический характер» (конец цитаты).

Для данного спора не имеют значения первые три «частности», но они имеют важное теоретическое значение, в связи с чем об этих трех «частностях» отмечу совсем кратко и в скобках. (Первая «частность» не имеет смысла, поскольку информация не существует без ее материального

носителя. По этой причине, если он (носитель) не указан в формуле изобретения, то он имманентно должен считаться присутствующим в ней. Вторая «частность» - как бы ни был выполнен конструктивно носитель информации (за исключением выполнения для эстетического вида, дизайна), объектом будет выступать «устройство», характеризующееся только конструктивными признаками, в связи с чем нет законных оснований относить изобретение, относящееся к такому объекту, к принципиально непатентоспособному (не техническому). Например, «рекламный щит, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью вращения» (для более широкого обозрения рекламной информации). Это – «устройство», не включенное в указанный перечень «неизобретений». А третья «частность» действительно являет собой характерную особенность «не технического решения», но не «представления информации», а «правил хозяйственной деятельности». Например, размещение информации в людных местах - классическое организационное мероприятие. Этот пример является важным для теоретического осмысления методологического аппарата отнесения решений к «не техническим». Он контрастно показывает, что на практике могут встретиться (и, в действительности, систематически встречаются) случаи, когда признаки представляют собой комбинацию из частей, характерных для различных «не технических» решений, включенных в указанный перечень принципиально непатентоспособных решений (например: правила дорожного движения как способы движения транспортных средств и пешеходов, их описание на носителе информации как информация, внешний вид носителей информации, имеющий эстетическое значение (промышленный образец); а также ситуации, когда наряду с информацией они характеризуют любые виды объектов, как принципиально патентоспособные, так и включенные в указанный перечень).

А теперь возвращаемся к «правилам размещения информации».

С теоретической точки зрения, и эти «правила» не должны рассматриваться как частный случай «представления информации» даже в исключительных случаях. Под «представлением информации» следует понимать только саму информацию как условные обозначения. Эти «правила» могут быть отнесены к «правилам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности», но, естественно, только в тех случаях, когда решаемая этими «правилами» задача и обеспечиваемый ими результат не являются «техническими», т.е. являются характерными для указанных правил игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. Но это уточнение, с точки зрения практики и конечного логического результата, можно считать не принципиальным, поскольку содержащийся в Руководстве методологический подход отнесения указанных «правил» к «представлению информации» также предусматривают оценку характера результата и решаемой задачи.

В данном споре именно этот признак - размещение (принцип распределения и адресации данных) сведений по группам - признан в решениях Роспатента отличительным от прототипа.

Указанное Руководство, содержащее обобщение практики экспертизы Роспатента, относит, в частности, «правила размещения информации» к представлению информации «исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличие указанных признаков, не считается имеющим технический характер».

Теперь пора определить характер результата, обусловливаемого этим отличительным признаком. И вот тут мы подходим к самой «вершине творчества», проявленного во втором решении Роспатента. Цитируем: «На основании общих знаний специалиста в данной области техники можно сделать вывод о том, что результаты, обеспечиваемые указанными отличительными признаками, заключающиеся в минимизации памяти для хранения темпоральных данных, повышения скорости поиска таких данных, а также расширении функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.) безусловно достигаются. Однако возможность их достижения в предложенном решении обусловлена лишь использованием нового принципа распределения и адресации данных и интерпретации этих данных компьютерной системой (что подтверждается самим заявителем)... т.е. возможность достижения указанных результатов обусловлена только формой представления информации. Следовательно, они не могут считаться имеющими технический характер» (конец цитаты).

Итак, указанное Руководство по экспертизе изобретений предписывает экспертам Роспатента относить признаки, характеризующие «правила размещения информации», к «представлению информации», только в случаях, когда эти признаки причинно обуславливают результат, не имеющий технический характер. А в решении Роспатента принят иной «методологический подход», в соответствии с которым признаки, характеризующие «правила размещения информации», в любых случаях обуславливают результат, не имеющий технический характер. По этой причине эти признаки во всех случаях должны быть отнесены к «представлению информации».

Этим решением, на наш взгляд, нарушен еще более высокий по юридическому статусу акт – приказ Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327, которым утвержден Административный регламент Роспатента, указанный выше как Регламент ЭИ. Обосновывая подход, противоречащий Руководству, в решении Роспатента приведена ссылка на п. 10.7.4.3 Регламента ЭИ. В этом пункте действительно есть положение: «Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается **только** (выделено мною) в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма».

В данном споре действительно каждым из двух изобретений обеспечивается получение информации (находится в базе данных) и достигается этот результат только благодаря применению программы для ЭВМ (и используемого в ней алгоритма). Однако кроме этого результата указанными изобретениями обеспечиваются еще и те, в отношении которых в решении Роспатента отмечено, что они «безусловно достигаются», а именно: «минимизация памяти для хранения темпоральных данных, повышение скорости поиска таких данных, а также расширение функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.)». Каждый из указанных результатов, по меньшей мере два первых, заключаются не в получении информации. Эти результаты как заключающиеся не в получении информации, к не техническим отнесены быть не могут.

В подобных ситуациях предстоит решить вопрос: не является ли изобретение по п. 1 (Компьютерная система управления данными) принципиально непатентоспособным как фактически характеризующее программу для ЭВМ, отнесенную ГК РФ к принципиально непатентоспособным? Ведь все отличительные от прототипа признаки этого изобретения, как установлено в решениях Роспатента, характеризуют работу компьютера, определяемую программой для ЭВМ.

Эти вопросы являются наиболее сложными в сфере методологических подходов отнесения решений к принципиально непатентоспособным. Сложность заключается в том, что сами компьютерные программы, тем более при их функционировании в процессе работы ЭВМ, являются сугубо техническим объектом (они условно отнесены к произведениям литературы). Все процессы, происходящие при работе компьютера, осуществляются электрическими потоками, управляемыми компьютерной программой. Понятно, что если в качестве изобретения будет заявлено решение, характеризующее программу ЭВМ «языком программиста», то в этом случае не должны возникнуть проблемы в отнесении этого решения к принципиально непатентоспособным. Однако на практике изобретения, относящиеся к программам для ЭВМ, выражаются «обычными» словесными понятиями, которые в ряде случаев могут быть восприняты как описание программы для ЭВМ. Во всем мире (даже в США, где наиболее либерально относятся к выдаче патентов (выдают патенты на всё, в том числе и на программы для ЭВМ), - существуют методологические подходы, разграничивающие изобретения на те, которые действительно характеризуют программы для ЭВМ и по этой причине являются принципиально непатентоспособными, и те, которые их не характеризуют. Различия в этих подходах, применяемых в Европе и США, постепенно «сглаживаются».

Европейский подход, основанный на оценке «технического» характера признаков (вклада в уровень техники) и технического характера решаемой задачи и результата, применяемый в общем случае, практически не применим в отношении программ для ЭВМ, поскольку и отличительные

признаки являются характерными для ЭВМ, и решаемая задача и результат являются техническими и характеризующими специфику ЭВМ как объекта техники, в котором основу составляют электрические потоки, управляемые компьютерной программой. Все результаты, обеспечиваемые такими изобретениями, являются, с одной стороны, техническими, а с другой - характерными для компьютерных программ. С учетом этой специфики компьютерных программ принцип европейского подхода заключается в разграничении результатов не по принципу: технический или не технический, а по виду технического результата. Если он характеризует только стандартную работу компьютера, то такой результат рассматривается как «обычный физический эффект» и является недостаточным для признания решения принципиально патентоспособным. Но если компьютерная программа способна при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический результат, выходящий за пределы () обычного физического эффекта, она не исключается из патентоспособности. Примерами таких дополнительных технических результатов (которые приведены в Руководстве ЕПВ по экспертизе) могут служить результаты, «получаемые в контрольной системе производственного процесса или в обработке данных, которые представляют предметы, непосредственно во внутреннем функционировании компьютера или его интерфейсов под влиянием программы, и могут влиять например на эффективность или безопасность процесса, управление требуемыми компьютерными ресурсами или скорость передачи данных в коммуникационной связи».

О складывающейся практике Роспатента в указанной части (оценки принципиальной патентоспособности решений, предусматривающих использование компьютерных программ), судить сложно. Она пока непредсказуема. Возвращаясь к реальным двум изобретениям по данному спору, которые предусматривают не бумажную (как мы выше приняли для упрощения анализа), а электронную базу данных, необходимо отметить, что и в статическом состоянии электронная база данных, в отличие от бумажной, не представляет собой условные обозначения. Обратите внимание на еще один фрагмент мотивов второго решения Роспатента (цитирую): «При этом, ни в формуле, ни в описании заявки нет сведений о том, что изменение принципа распределения данных и их интерпретации приводит к каким-либо изменениям в конструкции процессора и запоминающего устройства, связей между ними или остальными элементами компьютерной системы. Конструкция компьютера, какой была, такой и осталась» (конец цитаты).

В постановлении Президиума СИП от 6 марта 2014 г., отменившем первое решение СИП, приведен ряд доводов о недоказанности в решениях Роспатента и СИП сделанного в них вывода о принципиальной непатентоспособности двух изобретений по данному спору. При этом обращено внимание Роспатента на необходимость оценки сложившейся в Роспатенте практики выдачи многочисленного количества патентов (в постановлении приведено 9 патентов) на изобретения, сущность которых

заключается в «правилах формирования информации на электронном носителе».

В повторном решении Роспатента (от 29 августа 2014 г.) фактически не учтены доводы указанного постановления Президиума СИП. При этом его содержание контрастно построено на пренебрежении к доводам постановления, которые Президиум СИП обязал учесть при повторном рассмотрении возражения заявителя. В повторном решении Роспатента вообще не приведены эти доводы и не показано, каким образом они учтены. Учитывая, что решение суда, во-первых, является обязательным для исполнения, в том числе Роспатентом, а учет доводов суда о нарушениях прав и законных интересов, допущенных органом исполнительной власти (в данном случае Роспатентом) в его решении, является не рекомендацией, от которой можно отмахнуться, а обязанностью этого органа власти (статья 201 АПК РФ), - представляется необходимым установить общий порядок повторного рассмотрения споров Роспатентом в связи с решениями СИП о признании решения Роспатента недействительным и направлении спора на повторное рассмотрение, предусматривающий форму отражения в повторных решениях Роспатента учета доводов решения СИП. Особенно является возмутительным содержащийся в этом решении «учет» указанного довода постановления Президиума СИП (цитирую): «Что касается того, что «Роспатентом выдано значительное количество патентов ... в которых отличительной особенностью является представление данных в компьютерной системе ... следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Правомерность выдачи указанных патентов не оценивалась в рамках данного возражения» (конец цитаты).

Решение задачи обеспечения надлежащего качества патентной экспертизы в патентном ведомстве является самой сложной задачей для всех руководящих звеньев и структур, контролирующих качество патентной экспертизы. В практике отечественного патентного ведомства были и систематические случаи возмущения заявителей определенной категории, мотивированные известным тезисом: ему выдали патент, а мне почему не выдали? Но в данном-то споре, на проблему неединообразия обратил внимание не заявитель указанной категории, а Президиум СИП. При этом невооруженным глазом видно, что, действительно, указанные в постановлении Президиума СИП патенты выданы на изобретения, сущность которых и заключается в способах управления данными (информацией) в компьютерных системах. Если аргументацию, приведенную в решениях Роспатента по данному спору, применить к этим патентам, то их нельзя было выдавать как на решения, «закрывающиеся только в представлении информации». При этом руководители системы Роспатента, начиная с членов дирекции ФИПС и выше по Роспатенту, включая его руководителя, подписавшего повторное решение, а также контролирующая структура (служба качества экспертизы), которые в этой ситуации (решение Роспатента сначала было поддержано СИП, а затем отменено Президиумом СИП),

должны были самым тщательным образом проверить обоснованность своего повторного решения (когда оно было еще в форме заключения коллегии Палаты (заключено в Палате) по патентным спорам), при этом не могли не обратить внимания на то, что указанные 9 патентов выданы одним отделом ФИПС (№ 9), который традиционно, еще в период СССР, рассматривал заявки на изобретения в области радиотехники, а патент по данному спору – другим отделом (№ 8), который изначально назывался отделом станкостроения. И последнее в отношении данного спора.

(Далее.)

В процессе повторного рассмотрения СИП пригласил двух специалистов для консультаций, при этом специалистов, формальные «регалии» которых непосредственно и достойно относятся к этой научно-технической области (один из них - кандидат физико-математических наук, научный сотрудник кафедры нелинейных динамических систем и процессов управления факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова; другой – доцент кафедры «Компьютерные системы и сети» МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Обоим, судя по их разъяснениям, отраженным в решении СИП, были заданы вопросы о том, можно ли отнести отличительные признаки указанных изобретений к «представлению информации» и являются ли обеспечиваемые этими изобретениями результаты техническими.

Один из них, отвечая на эти вопросы и цитируя положения упомянутого в решении Роспатента пункта 10.7.4.3 Регламента ЭИ, сделал вывод о том, что указанные отличительные признаки характеризуют только «представление информации», а результаты не имеют технический характер. При этом в его разъяснениях отсутствует учет подхода, установленного пунктом 3.3.3 упомянутого Руководства, и анализ тех результатов, которые в действительности являются техническими с учетом этого подхода.

Второй специалист, отвечая на эти вопросы, сделал такие же выводы, как и первый: - «формула изобретения не содержит сведений о каких-либо технических решениях, связанных со структурой и принципом функционирования систем, обеспечивающих такое хранение;

- форма представления информации, указанная автором как совместная, реализуется решениями, не относящимися к предъявленному изобретению, значит и не гарантируется данным изобретением;

- помимо этого уже существуют и предъявлены для всеобщего доступа информационные системы, хранящие темпоральные данные, представленные в формуле изобретения;

- заявка не соответствует требованиям достижимости технического результата, поскольку в ней не приведена неразрывная причинно-следственная связь между предложенным способом хранения и составом темпоральных данных и результатом: функциональностью изделия, скоростью доступа к данным, скоростью разработки управляющих программ, объемом памяти, поддержки целостности данных».

Разъяснения второго специалиста можно оценить как имеющие отношение к сущности данного спора только в первой и четвертой из перечисленных позиций.

Первую можно истолковать примерно так, как это сделано в решении Роспатента: в формуле изобретений нет признаков, характеризующих конкретное конструктивное выполнение компьютерной системы (подход, похожий на «железный» подход в решении Роспатента).

Вторая позиция, как представляется, выражает оценку технического проекта компьютерной системы в целом, как это действительно принято в научно-исследовательских и проектных организациях, а не оценку сравнения изобретения с его прототипом, как это принято в патентной экспертизе.

Этот пример привлечения специалистов для консультаций по вопросам патентной экспертизы мне живо напоминает мой опыт работы в структурном подразделении Госкомизобретений («отдел-куратор» ВИИГПЭ и Контрольного совета), к функциям которого, в частности, была отнесена подготовка проектов протестов председателя Госкомизобретений на решения Контрольного совета (такая необычная в СССР надзорная функция в административном процессе). Учитывая указанную высокую ответственность подготавливаемых протестов или отказов в их внесении (от имени первого лица советского правительственного органа власти, члена Совета Министров СССР), для выполнения этой функции был создан Экспертный совет при Госкомизобретений (нештатный состав), в состав которого были включены не просто специалисты, ученые, в основном доктора соответствующих наук, но ученые, широко известные и за пределами СССР, либо известные как элитные, но в сравнительно узких кругах, в силу их засекреченности.

Этот опыт подтверждает, что привлекая к патентной экспертизе специалистов–технарей, получить желаемый результат можно только при условии, что с ними должен работать консультант-корректор, который грамотно, с точки зрения патентной экспертизы, ставит перед ними вопросы, по которым необходимо подготовить заключение, разъясняя в необходимых случаях нормативно установленные методологические подходы к оценке патентоспособности изобретений и иные методологические аспекты патентной экспертизы; а в случаях, когда заключения этих специалистов не учитывают эти методологические аспекты, повторно организует обсуждение с ними этих вопросов для корректировки заключений.

Этот пример свидетельствует о целесообразности дифференцированно подходить к привлечению СИП специалистов для консультаций по вопросам патентной экспертизы. В частности, в ситуации, когда судьям необходима консультация исключительно по техническим аспектам исследуемых фактических обстоятельства (спор исключительно о технике), не затрагивающим методологические вопросы патентной экспертизы, действительно, следует привлекать специалистов, аналогично тому, как это сделано в данном споре. Но при этом и вопросы следует ставить

исключительно технического характера. Если же ситуация такова, что техника переплетена с методологией патентной экспертизы, то следует привлекать иных специалистов, которые, являясь специалистами в соответствующей области техники, должны достойно владеть и соответствующими методологическими подходами патентной экспертизы. Вполне целесообразным является и привлечение специалистов для консультаций исключительно по методологическим вопросам патентной экспертизы, а также в порядке комплексных консультаций – одного специалиста по технике, а другого – по методологии. Такие же подходы следует применять и при рассмотрении споров о нарушении патентов.

Эти проблемы надо решать различными путями, в том числе, на основе создания условий системной подготовки специалистов для работы в качестве судей СИП, имеющих двойное образование: техническое и юридическое.

Вот теперь далее привожу два примера только «падений» СИП. И начну, как это ни печально, с судебного акта Президиума СИП.

2.4.1. Противопоставление полезной модели нескольких источников информации при оценке ее новизны

Итак, постановление Президиума СИП от 17 октября 2014 г. по делу № СИП-332/2014.

Спор по этому делу развивался следующим образом. Решением Роспатента возражение заявителя против выдачи патента на полезную модель № 110257 не удовлетворено. Решением СИП указанное решение Роспатента признано недействительным. Указанным постановлением Президиума СИП решение СИП отменено и дело передано в СИП на повторное рассмотрение.

Цитирую один из двух независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 110257:

«Стоматологический имплантат конический, выполненный с внутрикостной частью, с наружной резьбой, на апикальной части которого выполнены антиротационные углубления, а на пришеечной части выполнена однозаходная или многозаходная резьба, ход которой равен ходу резьбы на апикальной части, внутри имплантата выполнены резьбовое отверстие и коническая посадочная поверхность, соединенные внутренним многогранником, апикальная часть включает цилиндрический участок с резьбой постоянного сечения, переходящий в конический участок с резьбой переменного сечения, причем высота профиля резьбы выполнена с уменьшением по направлению к пришеечной части, наружный конус резьбы пришеечной части выполнен продолжением наружного конуса резьбы апикальной части».

Весь спор, о котором ниже идет речь, «крутится вокруг признака»: «на апикальной части выполнены антиротационные углубления». Кратко и популярно – в чем суть этих углублений. Апикальная часть – это концевой участок имплантата цилиндрической формы, заглубляемый в костную ткань десны. На этой части выполняют несколько углублений вдоль оси

имплантата, которые образуют чередующиеся по окружности цилиндра впадины. Каждая впадина образует ребра, образуемые пересечением цилиндрической поверхности апикальной части с поверхностью впадины. Имплантат заглубляют путем его ввинчивания в костную ткань. Указанные ребра углублений в процессе ввинчивания имплантата срезают часть костной ткани, которая скапливается в углублениях, и срастается впоследствии с костной тканью десны, образуя соединение, препятствующее нежелательному вращению имплантата после его окончательной установки.

Возражение против выдачи этого патента мотивировано ссылками на два источника информации (описания изобретений к патентам №№ 2204357 и 2262324) с выводом о том, что оспоренная полезная модель является не новой. Отказ в удовлетворении этого возражения мотивирован в решении Роспатента тем, что ни в одном из противопоставленных источников информации нет признака «выполнение антиротационных углублений на апикальной части имплантата».

При этом, рассматривая описание изобретения к патенту № 2262324 как источник, в котором раскрыт прототип полезной модели, в решении Роспатента отмечено, что этот прототип вообще не имеет указанного признака; а рассматривая описание изобретения к патенту № 2204357 как источник, в котором раскрыт другой прототип полезной модели, в решении Роспатента отмечено, что имплантат по этому прототипу имеет выемку на апикальной части, но из чертежей этого описания нельзя однозначно сделать вывод о том, что эта выемка выполняет антиротационную функцию, поскольку более вероятно эту выемку следует считать выполненной по всему периметру имплантата, а не в виде дискретных (отдельных) углублений как в полезной модели, с образованием карманов, в которых будет скапливаться срезаемый материал костной ткани при вворачивании имплантата в эту ткань.

Признавая указанное решение Роспатента недействительным, в решении СИП установлено, что, вопреки указанному выводу в решении Роспатента, имплантаты по каждому из противопоставленных источников содержат указанные антиротационные выемки. Но при этом в решении СИП приведена следующая цепочка аргументов, послужившая основанием для отмены этого решения Президиумом СИП. Цепочка такова: в имплантате по патенту № 2204357 на чертеже однозначно изображена выемка в апикальной части, а сомнение Роспатента в том, что эта выемка выполнена не в виде дискретных (отдельных) углублений, а в виде одного углубления по всему периметру имплантата, снимается тем, что в имплантате по патенту № 2262324 указанное углубление выполнено в виде явно дискретных (отдельных) углублений. И вывод (цитирую): «Таким образом, из патентных документов N 2262324 и N 2204357 в совокупности усматривается известность нанесения на апикальную часть продольных углублений, которые способствуют достижению того же технического результата, что и "антиротационные углубления" в оспариваемом патенте, а также иных

существенных признаков, включенных в независимый пункт формулы оспариваемой полезной модели».

Мотивы отмены указанного решения СИП постановлением Президиума СИП таковы (цитирую): «Однако суд первой инстанции, делая такой вывод, не учел, что при оспаривании новизны технического решения полезной модели ей противопоставляется средство такого 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 подп. 2.2 п. 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 июля 2011 г. N 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» (конец цитаты).

Цитированные доводы и являются, на мой взгляд, бесспорным предметом ошибочного толкования сразу нескольких норм, образующих систему, регулиующую оценку новизны полезной модели.

В патентной экспертизе есть два, на первый взгляд, сходных методологических подходов при оценке новизны изобретения или полезной модели. Один из них относится к условиям выбора прототипа как единственного технического решения, в сравнении с которым определяется новизна изобретения или полезной модели, а другой – к условиям допустимости использования нескольких источников информации для подтверждения известности отдельных признаков изобретения или полезной модели.

Первый из указанных методологических подходов установлен иерархически так: законом - в общем виде и подзаконными актами, конкретизирующими этот общий вид.

В соответствии с пунктом 2 ст. 1351 ГК РФ «полезная модель является новой, если совокупность ее **существенных признаков** (выделено мною) не известна из уровня техники».

В отличие от новизны полезной модели «изобретение является новым, если **оно** (выделено мною) не известно из уровня техники» (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

Уже из указанных положений ГК РФ следует принципиальное различие методологических подходов к оценке новизны изобретения и полезной модели: новизна изобретения определяется в отношении совокупности любых, в том числе и не существенных, его признаков, а новизна полезной модели – в отношении совокупности только ее существенных признаков. Собственно говоря, это суждение нормативно и закреплено Административным регламентом Роспатента (относящимся к экспертизе полезных моделей), утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326, и Административным регламентом Роспатента (относящимся к экспертизе изобретений), утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327).

Комментируя это различие, необходимо отметить, что оно - не результат редакционной оплошности разработчиков Патентного закона РФ, а осмысленный и, следует признать, трудный их выбор различных методологических аппаратов оценки новизны изобретений и полезных моделей. Принцип подхода к новизне изобретений – тривиален и традиционен для всего мира, т.е. является мировым стандартом. Замысел подхода к новизне полезной модели основан на принятой разработчиками концепции: уровень требований к патентоспособности полезной модели должен быть не на много, но ниже уровня требований к патентоспособности изобретения. Такая концепция существовала в тот период практически во всех странах мира, в которых выдавали патент на полезную модель. Новизна сущности как категория формальной логики, в отличие от «формальной» новизны (совокупности любых признаков) означает следующее. Во-первых, существенным в формальной логике считается признак, причинно обуславливающий ту сторону объекта, которая интересует исследователя. Например, в исследуемой кружке для питья интерес представляет собой свойства кружки, достаточные для удовлетворения этого назначения кружки. Существенными признаками кружки, с этой точки зрения, являются: наличие дна и боковых стенок кружки, образующих емкость для жидкости. Если же задаться интересом о свойствах кружки, необходимых для удобного ее использования, то к ее существенным признакам можно отнести также: наличие ручки для удержания кружки, состояние поверхности верхнего края кружки, комфортного для губ пьющего. В патентном праве существенным считается признак, причинно обуславливающий (находящийся в причинно-следственной связи) с результатом, обеспечивающим изобретением. Техническое решение как объект, новизну которого определяют, может характеризоваться такой совокупностью признаков, которая состоит из групп

признаков, причинно обуславливающих различные результаты. При этом логическое исключение из этой совокупности одной из указанных групп не влечет за собой невозможность достижения результата, обусловленного другой группой признаков. В среде патентных экспертов моего поколения такие группы признаков было принято жаргонно называть «суммативными», а результаты – «суммарными». В основе же всех этих и иных возможных жаргонных выражений лежит логическое условие: указанные группы признаков являются не взаимообусловленными.

Если такой совокупностью не взаимообусловленных групп признаков характеризуется изобретение, то его новизна может быть утрачена только в связи с известностью точно такой же совокупности признаков. Однако при оценке «изобретательского уровня» изобретения известность указанных групп признаков оценивается порознь с приведением соответствующих ссылок на источники информации. Собственно говоря, весь методологический аппарат «изобретательского уровня» изобретения и построен на основе не взаимообусловленности признаков. В противном случае, т.е. в случае если группы признаков обуславливают единый результат (не как сумма результатов), в частности синергетический, когда порознь известные признаки в совокупности обеспечивают результат, не вытекающий из результатов, обеспечиваемых этими признаками при их разрозненном использовании, «изобретательский уровень» утрачивается изобретением только при известности совместного применения этих групп признаков.

В отличие от изобретения, новизна полезной модели, характеризующейся совокупностью не взаимообусловленных групп признаков, утрачивается не только в случае известности всей совокупности этих признаков, а также если известна каждая из этих групп признаков порознь. Логика такого членения признаков такова: если рассмотреть совокупность из двух групп невзаимообусловленных признаков, каждая из которых обеспечивает свой результат, то существенными являются только признаки той группы, которая и обеспечивает этот результат; а признаки другой группы являются несущественными как не влияющими на обеспечение этого результата. И наоборот. В этой ситуации новизна полезной модели определяется в отношении каждой из указанных групп как совокупности только существенных признаков. Совокупность этих групп признаков рассматривается как сочетание не одной, а нескольких полезных моделей, каждой из которых противопоставляется свой прототип, подтверждающий утрату новизны этой полезной модели. В результате получается, что, казалось бы, одной полезной модели противопоставляется несколько прототипов (по жаргону патентных экспертов моего поколения, «сборный прототип»). Обратите внимание: в указанных ситуациях патент не должен быть выдан ни на изобретение, ни на полезную модель; но в отношении изобретения – по причине отсутствия «изобретательского уровня», а в отношении полезной модели – по причине утраты новизны.

Именно этот методологический подход и закреплен в упомянутом Административном регламенте Роспатента, относящемся к экспертизе полезных моделей.

Второй, внешне похожий на указанный, методологический подход можно продемонстрировать ссылкой на упомянутое Руководство по экспертизе изобретений. Он заключается в возможности подтверждения известности того или иного признака изобретения не одним, а несколькими источниками информации. Так, в разделе 5.4. «Общие принципы проверки новизны», в п. 5.4.2 указано (цитирую): «Необходимо отметить, что 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. **Однако, если в указанном источнике информации есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации. Также допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе**» (конец цитаты, выделено мною). Этот подход (выделенный мною) является универсальным и применимым в отношении также и полезных моделей.

Содержащаяся в решении СИП (отмененном постановлением Президиума СИП) фраза: «Таким образом, из патентных документов N 2262324 и N 2204357 в совокупности усматривается известность нанесения на апикальную часть продольных углублений» является явно неудачной, - с методологической точки зрения.

Во-первых, данная фраза не говорит о том, что в этом решении СИП противопоставлен сборный прототип при оценке новизны полезной модели. Ее содержание означает применение подхода в ситуациях, когда известность того или иного признака подтверждается не одним источником информации. Однако применяя такой подход, СИП должен был обосновать правомерность его применения подтверждением того, что указанные два источника информации связаны между собой таким образом, что информация, содержащаяся в одном из них и раскрывающая указанный признак (продольные углубления), более подробно раскрывает информацию, содержащуюся в другом источнике. На мой взгляд, такую связь между указанными источниками доказать не представляется возможным.

С одной стороны, авторы изобретений по указанным патентам частично совпадают. В описаниях по обоим патентам на чертежах

изображены элементы на апикальной части, которые характеризуют ступенчатый характер наружной поверхности этой части, на которой имеется резьба. Однако в описании изобретения по патенту № 2204367 эта ступенчатость обозначена позицией 5 и названа фасками без раскрытия функции, которую выполняют эти фаски. В описании изобретения к патенту № 2262324 на фигуре 5 изображено углубление на апикальной части, которое, с учетом требований к чертежам, можно истолковать как выполняющую отдельное продольное вдоль оси углубление, а не фаску. Однако в описании этот элемент даже не обозначен позицией, и соответственно не определена функция этого углубления. Под фаской же принято понимать, как правило, не отдельные углубления, расположенные по окружности цилиндрических или конических деталей, а общее уменьшение диаметра внешней цилиндрической поверхности или расширение диаметра отверстия детали. Учитывая, что в описании изобретения к патенту № 2262324 не указано, что изображенное на фигуре 5 углубление детализирует «фаски», обозначенные позиции 5 в описании изобретения к патенту № 2204357, нет оснований считать, что один из указанных источников детализирует указанное углубление, раскрытое в другом.

С этой точки зрения, приведенная в решение СИП фраза: «Таким образом, из патентных документов N 2262324 и N 2204357 в совокупности усматривается известность нанесения на апикальную часть продольных углублений» является методологически ошибочной. Однако эта фраза оценена в постановлении Президиума СИП, отменившем указанное решение СИП, так скажем, неадекватно ее содержанию.

В постановлении Президиума СИП произведено неправомерное отождествление двух разных указанных выше методологических подходов. Противопоставление этих двух источников информации в постановлении оценено как противопоставление «сборного прототипа», а не приведение двух источников информации, связанных между собой по принципу: один источник более детально раскрывает содержание одного из признаков, раскрытых в другом источнике. Более того, в постановлении неверно истолковано и принципиальное положение о методологическом аппарате оценки новизны полезной модели, установленное подп. 2.2 п. 9.4 Регламента ПМ, на который приведена ссылка в постановлении. Это положение истолковано следующим образом: «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 подп. 2.2 п. 9.4 Регламента ПМ, не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности "новизна"» (конец цитаты).

Содержание указанного подпункта имеет ссылку на положения подп. 1.1 п. 9.7.4.3 Регламента ПМ. Они определяют вышеприведенный методологический подход членения совокупности признаков полезной

модели, если эта совокупность представлена сочетанием групп не взаимообусловленных признаков, и рассмотрения расчлененных групп признаков в качестве сочетания нескольких полезных моделей, новизна каждой из которых определяется в сравнении со «своим» прототипом (цитирую): «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, влияющих на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели».

В постановлении же Президиума СИП указанный подход попросту игнорирован как несуществующий, в связи с чем у меня сложилось впечатление, что Президиум СИП в своем постановлении в принципе не допускает противопоставления «одной» полезной модели нескольких разных источников информации в качестве прототипов в случаях, когда эта «одна» полезная модель охарактеризована группами не взаимообусловленных признаков.

На мой взгляд, изначальной причиной этого спора, как и подталкивание Президиума СИП на указанное постановление, является принципиальная методологическая ошибка, допущенная в решении Роспатента.

Обратите внимание на следующие обстоятельства.

Признак «выполнение на апикальной части имплантата антиротационных углублений» обуславливает только повышение надежности закрепления имплантата в костной ткани за счет выполнения этими углубления функции: противостоять ротации имплантата, закрепленного в костной ткани. Все остальные признаки обоих независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 110257 на выполнение этой функции как причины, порождающей указанный технический результат, не влияют. Они являются несущественными в отношении этого результата. Таким образом, в этой ситуации всю совокупность признаков независимых пунктов формулы данной полезной модели можно расчленить, по меньшей мере, на две группы невзаимообусловленных признаков: одна характеризует имплантат, в котором новизну определяет (является отличительным) только указанный признак («антиротационные углубления»), а другая – все остальные признаки.

«Все остальные признаки» известны из описания изобретения к патенту № 2204357. По меньшей мере, так установлено в решении Роспатента. Единственным отличительным от этого прототипа признаком является указанный признак («антиротационные углубления»). Однако

совершенно очевидно, и это вытекает из описания полезной модели по патенту № 110257, что этот признак обеспечивает только тот «свой» результат, на обеспечение которого не влияют другие признаки этой полезной модели.

И при этом оказывается, что этот отличительный признак известен из прототипа, принятого самим обладателем патента № 110257 (это - описание полезной модели по патенту № 77153, указанное в описании полезной модели к патенту № 110257). В этой ситуации является очевидным, что оба независимых пункта формулы полезной модели по патенту № 110257 содержат, по меньшей мере, две не взаимообусловленные между собой группы признаков, характеризующие две самостоятельные полезные модели, одна из которых известна из описания изобретения по патенту № 2204357, а другая – из описания полезной модели по патенту № 77153.

Совокупность признаков, отличие которой заключается только в указанном признаке («антиротационные углубления»), как группу признаков, характеризующих самостоятельную полезную модель, можно изложить, например, в следующей редакции: «Стоматологический имплантат, содержащий внутрикостную часть, состоящую из апикальной и пришеечной частей, имеющих наружную резьбу, при этом внутри имплантата выполнено отверстие с элементами, предназначенными для установки в них средства для ввинчивания внутрикостной части в костную ткань, отличающийся тем, что на апикальной части выполнены антиротационные углубления».

Эта совокупность признаков построена на основании правил определения существенности признаков, сформулированных подп. (2.2) п. 9.4: «Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным».

Эта совокупность прямо раскрыта в описании полезной модели по патенту № 77153.

Таким образом, каждая из независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 110257 представляет собой характеристику, по меньшей мере, двух полезных моделей, каждая из которых является не новой из источников информации, приведенных в возражении против выдачи этого патента.

Не сомневаюсь в том, что Роспатент возразит на указанные обвинения в его адрес о допущенной им методологической ошибке, мотивируя свое возражение тем, что такой «схемы» аргументации нет в возражении против выдачи патента № 110257. В возражении фигурируют только два противопоставленных источника информации: описания изобретений к патентам №№ 2204357 и 2262324, ссылки на патент № 77153 и соответствующих доводов о не взаимообусловленных группах признаков в возражении нет. По этой причине и руководствуясь принципом состязательности сторон спора, мы, скажет Роспатент, не обязаны по своей инициативе учитывать такие выходящие за рамки мотивов возражения новые

обстоятельства. Почему не сомневаюсь? По той простой причине, что современный Роспатент толкует нормативно установленные правила рассмотрения возражений данной категории так, как будто в них уже внесены желанные для Роспатента изменения. Пунктом 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, установлено (цитирую): «В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения» (конец цитаты).

Если учесть предусмотренные другим положением этих Правил ограничения в отношении лица, подавшего возражение, то цитированное положение означает, что именно членам коллегии предоставлено право принимать во внимание и учитывать при принятии решения не только сведения из словарно-справочных изданий, но и любые обстоятельства, которые имеют решающее значение для результатов рассмотрения возражения. Собственно говоря, это положение Роспатент систематически и, как говорят, запросто, применяет при рассмотрении возражений на решения Роспатента (экспертизы) об отказе в выдаче патента. Установив, что оспоренное решение экспертизы является неправомерным, Роспатент не выдает патент, т.е. не отменяет решение экспертизы, а только изменяет его, отказывая в выдаче патента по новым обстоятельствам, если таковые им устанавливаются (изменение решения экспертизы в Роспатенте считается меньшим «злом» для оценки качества экспертизы).

Указанное положение, являясь правом Палаты, является одновременно и ее обязанностью, как это в отношении аналогичной ситуации (толкование права Палаты предлагать патентообладателю внести изменения в формулу изобретения или полезной модели, предусмотренное п. 4.9 указанных Правил) Верховным Судом РФ дано разъяснение о том, что это право является одновременно и обязанностью Палаты. Эта обязанность вытекает из того, что на Роспатент как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции российского патентного ведомства, в отличие от судебных органов, возложена одна из главных обязанностей: предоставлять исключительные права на объекты промышленной собственности только на законном основании. Такая обязанность не возложена на суды. Они рассматривают споры об охраноспособности объектов промышленной собственности на основе состязательности сторон спора. Патенты на полезные модели до 1 октября 2014 г. на законном основании выдавались и на не новые технические решения. Но наличие цитированного положения указанных Правил означает, что в случаях установления Роспатентом факта выдачи патента на непатентоспособную полезную модель в процессе рассмотрения им споров (указанных возражений), он, руководствуясь этой

главной обязанностью, должен аннулировать такой патент, не прикрываясь необоснованной отговоркой, что Роспатент, как и суды, рассматривает возражения на основе состязательности сторон спора.

Однако в решении Роспатента не только не осуществлена попытка рассмотреть данное новое обстоятельство, лежащее на поверхности, но и содержащаяся в этом решении ссылка на подп. (2.2) п. 9.4 упомянутого Административного регламента, относящегося к экспертизе полезных моделей, приведена только в части ее общего положения о том, что одной полезной модели при оценке ее новизны (если она действительно одна в формуле полезной модели) противопоставляется только один источник информации, без учета содержащейся в этом подпункте ссылки на подп. (1.1) п. 9.7.4.3 этого Регламента, определяющий возможность противопоставления полезной модели более одного источника информации при оценке новизны этой полезной модели, если она в действительности представлена в формуле полезной модели как несколько самостоятельных полезных моделей.

К сожалению, Президиум СИП в своем постановлении принял только это общее положение, контрастно преподнесенное в решении Роспатента как единственно возможное для применения во всех случаях, не учитывая иное положение, которое должно быть применено к ситуации по данному спору.

2.4.2. Процедура внесения изменений в формулу изобретения

Решением СИП от 21 марта 2014 г. по делу N СИП-436/2013 оспоренное решение Роспатента об аннулировании патента на изобретение № 2182889 оставлено в силе.

В процессе рассмотрения возражения против выдачи этого патента в Роспатенте Палата по патентным спорам предложила патентообладателю изменить формулу изобретения путем исключения из нее одной из альтернативы признаков, известной из уровня техники.

Патентообладатель в ответ на предложение Палаты изменил формулу изобретения не путем исключения из нее альтернативы, известной из уровня техники, а путем изменения родового признака, характеризующего назначение изобретения: вместо «Дезинфицирующее средство» указал «Дезинфицирующее средство для обеззараживания воды». Роспатент не принял это изменение и аннулировал патент полностью.

СИП признал эти действия Роспатента законными по следующим причинам (цитирую): «Вместе с тем, в силу п. 1 ст. 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Таким образом, законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента. Изменения в формулу изобретения после выдачи

патента могут быть внесены лишь в порядке, предусмотренном п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, путем исключения каких-либо признаков. Иное толкование приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны» (конец цитаты).

Толкование пункта 1 ст. 20 Патентного закона РФ является актуальным и в настоящее время, поскольку одно из его принципиальных условий, устанавливающих предельный срок представления заявителем дополнительных материалов, сохранилось и в действующей редакции ГК РФ (п. 1 ст. 1378).

Обратите внимание на то, как СИП своеобразно истолковал в системе оба указанные процессуальные положения: по общему правилу, установленному п. 1 ст. 20 Патентного закона, исправления и уточнения в материалы заявки на изобретение могут быть внесены до принятия по заявке решения о выдаче патента, а после выдачи патента допустимо внести **дополнительные признаки в формулу изобретения** (выделено мною) лишь в порядке, предусмотренном п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, **путем исключения** (выделено мною) каких-либо признаков. При этом объяснено, что иное толкование, т.е. возможность внесения исправлений и уточнений в формулу изобретения не только путем исключения признаков из формулы изобретения, приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны.

В действительности, содержание этих двух положений в системном их применении означают следующее. Положение п. 1 ст. 20 Патентного закона РФ регулирует процедуру внесения исправлений и уточнений в материалы заявки, в том числе и в формулу изобретения, до даты принятия по ней решения (о выдаче или отказе в выдаче патента). Это положение закона не отнесено к этапу рассмотрения возражений Палатой по патентным спорам. В ином случае, следует признать незаконным положения п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, которые предусматривают внесение изменений в формулу изобретения после решения об отказе или выдаче патента. При этом, в отличие от процедуры внесения указанных изменений до даты принятия решения по заявке, предусматривающей внесение этих изменений самим заявителем, процедура внесения изменений после принятия решения по заявке предусматривает их внесение по предложению Палаты по патентным спорам. Допустимое же содержание изменений формулы изобретения является одинаковым в обоих указанных процедурах, что установлено абз. 3 указанного п. 4.9 Правил (цитирую): «Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения ... которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение...» (конец цитаты). А правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшие на тот период (период действия Патентного закона РФ), предусматривали возможность включения в формулу изобретения любого признака, раскрытого в первоначальных материалах

заявки, что, собственно говоря, воспроизводит условие п. 1 ст. 20 Патентного закона, предусматривающее возможность включения в формулу изобретения любого признака, раскрытого в первоначальных материалах заявки.

Признак, характеризующий назначение указанного средства: «Для дезинфекции и обеззараживания воды» раскрыт в первоначальной заявке по данному патенту, в связи с чем нет препятствий для его включения в формулу изобретения по данному патенту.

Странным является и приведенное в решении СИП суждение о том, что недопустимо изменять формулу изобретения так, чтобы она приводила «к возникновению нового объекта правовой охраны». Это суждение означает, что изменение формулы изобретения возможно только путем исключения из нее непатентоспособных изобретений, если формула характеризует группу изобретений; а также в случаях, когда независимый пункт формулы содержит альтернативно выраженные признаки. Такого жесткого ограничения условий изменения формулы изобретения нет в действующей нормативно-правовой базе и не предлагалось Роспатентом. Даже в мировой практике, в странах, в которых предусмотрен «двухэтапный» порядок внесения изменений в формулу изобретения по выданному патенту (первый этап – в течение определенного срока после выдачи патента, когда любые лица могут подать возражение в патентное ведомство, и оно принимает решение по возражению, и второй этап – по истечении этого срока, когда спор о законности выдачи патента, как правило, рассматривается в судебном порядке). На первом этапе в формулу изобретения можно внести любые признаки, раскрытые в первоначальных материалах заявки, лишь бы эти изменения не приводили к нарушению единства изобретения; а на втором этапе – только признаки, раскрытые в зависимых пунктах формулы изобретения, т.е. изменения, сужающие объем правовой охраны, удостоверяемой патентом.

В этой проблематике необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство.

Новой редакцией п. 2 ст. 1378 ГК РФ предусмотрены два дополнительных ограничения к содержанию допустимых изменений формулы изобретения или полезной модели (т.е. теперь их стало три).

Первое дополнительное. Не допускается изменение, если оно приводит к нарушению условия единства изобретения или полезной модели.

Второе дополнительное. Не допускается указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

Первое соответствует нормам Европейского патентного ведомства. Это ограничение, направленное на сокращение трудозатрат экспертов на рассмотрение заявок, вряд ли является целесообразным для современной России, где объем патентования (количество ежегодно поступающих в

Роспатент заявок на изобретения и полезные модели) не сравним с объемом патентования в ЕПВ.

Второе является нашим изобретением. Роспатент, предлагая эту поправку в ГК РФ, обосновывал ее тем, что так делается в ЕПВ. Однако в действительности в ЕПВ так не делается.

Но оставим этот тезис о «гармонизации» в покое и попробуем разобраться в этой новелле. Есть два условия ограничения изменения признаков формулы изобретения или полезной модели, которые нельзя включать в формулу: - не раскрытые в первоначальных материалах заявки;

- раскрытые в первоначальных материалах заявки, но приводящие к нарушению единства изобретения или полезной модели.

Представление таких признаков в качестве дополнительных материалов признается изменением заявки на изобретение или полезную модель по существу.

Появилось, кроме того, условие ограничения изменения технического результата. И тут возникает вопрос: что такое «технический результат», обеспечиваемый изобретением или полезной моделью, и как он соотносится с признаками изобретения или полезной модели?

Ответ: технический результат – различие в свойствах, эффектах, созданных условиях и т.п., являющееся следствием иной совокупности признаков изобретения или полезной модели в сравнении с предшествующим уровнем техники, в качестве которого выступает наиболее близкий аналог-прототип. При этом технический результат не является признаком изобретения или полезной модели и по этой причине не включается в формулу изобретения или полезной модели, а должен быть раскрыт в описании изобретения или полезной модели.

Таким образом, законом предусмотрены только два условия ограничения изменения признаков формулы изобретения или полезной модели. Третье условие ограничения изменения материалов заявки (необходимость связи «нового» технического результата с тем, который содержится в первоначальных материалах заявки) относится к техническому результату как одному из видов сведений, относящихся к содержанию описания изобретения или полезной модели. Указанные положения ГК РФ построены по следующему логическому принципу. Установлено два вида дополнительных материалов, изменяющих заявку на изобретение или полезную модель по существу: один относится к признакам изобретения или полезной модели, а другой – к техническому результату.

Но ведь технический результат – это следствие признаков изобретения или полезной модели. Не получится ли в практике применения этих новелл такое толкование, в соответствии с которым необходимость связи между «новым» результатом и первоначально указанным будет рассматриваться как ограничение содержания условий изменения признаков изобретения или полезной модели, установленных законом в качестве самостоятельного вида их изменения? Вероятно, именно такое толкование и имел в виду Роспатент,

по предложению которого и принята эта «новелла». Роспатент этой «новеллой» рассчитывал исключить включение в формулу изобретения или полезной модели не только признаков, не раскрытых в первоначальных материалах заявки, и признаков, приводящих к нарушению единства изобретения или полезной модели; но и тех раскрытых в первоначальных материалах заявки признаков, которые обуславливают достижение результата, не связанного с первоначально указанным. Это означает, что данная «новелла» фактически исключает возможность включения в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели признаков из первоначального описания изобретения или полезной модели и предусматривает только возможность включения в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели признаков зависимых пунктов. Как правило, именно признаки зависимых пунктов, конкретизируя и развивая признаки независимых пунктов, порождают результаты, связанные с теми, которые обеспечиваются признаками независимых пунктов. Такое ограничение противоречит указанным двум условиям изменения признаков изобретения или полезной модели, установленным законом.

Обращаю внимание на эту «новеллу» именно для того, чтобы не допустить такое ее толкование и отражение в ведомственных нормативных правовых актах Роспатента. Как отмечено выше, условия изменения признаков и результатов являются двумя видами изменений материалов заявок на изобретения и полезные модели. В указанных новеллах эти изменения контрастно разведены на эти два вида и редакционно изложены в разных самостоятельных абзацах: изменение признаков и изменение результата. При этом закон не содержит какую-либо соподчиненность между этими условиями. В соответствии с правилами законодательной техники эти два вида условий представлены в виде двух положений, регулирующих два разных предмета регулирования: изменение признаков и изменение результата. Все это означает, что одно из указанных двух видов условий изменения материалов заявок не может расширять или ограничивать содержание другого вида условий.

Учитывая, что между признаками изобретения или полезной модели и техническим результатом объективно существует причинно-следственная связь, вышеизложенные обстоятельства означают, что условие связи «нового» результата с первоначально указанным должно считаться соблюденным, если для обеспечения «нового» результата необходимо изменить признаки формулы изобретения или полезной модели таким образом, чтобы были соблюдены оба условия изменения признаков (их раскрытие в первоначальных материалах заявки и соблюдение при этом единства изобретения или полезной модели). Иное толкование условия связи «нового» результата с первоначальным будет означать ограничение содержания условий изменения признаков изобретения или полезной модели, установленного законом.

3. Грядущие проблемы: в ближайшем времени Роспатент подготовит свои ведомственные нормативные правовые акты

Завершая эту публикацию, хочу остановиться на комплексе проблем, который нас всех ожидает в ближайшее время. Этот комплекс возникнет в связи с предстоящим изданием Роспатентом многочисленных ведомственных нормативных правовых актов по применению ГК РФ в части, отнесенной к компетенции Роспатента. С 1 октября 2014 г. введены в действие многочисленные и существенные при том изменения в ГК РФ, относящиеся, в первую очередь, к патентному праву, которые были приняты и опубликованы задолго до этого события, а по состоянию на конец апреля 2015 г. мы не видим даже проектов указанных ведомственных актов по применению существенных новелл, определенных в ГК РФ в общем виде и нуждающихся в толковании их содержания, которые должны пройти общественную экспертизу в том числе. При этом все указанные изменения, относящиеся к компетенции Роспатента, подготовлены именно Роспатентом. Времени на подготовку ведомственных актов у Роспатента было достаточно. Из всевозможных проектов ведомственных нормативных правовых актов Роспатента методологический интерес представляют те из них, которые относятся к рассмотрению заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Выше уже отмечен ряд методологических проблем, которые могут быть урегулированы этими ведомственными актами экзотическим образом. К ним, в частности, относятся вопросы: отнесения решений к принципиально непатентоспособным; значение технического результата как условия осуществимости изобретения; условия изменения технического результата как дополнительных материалов, изменяющих заявку по существу, и ряд других.

Особый интерес и прямое отношение к деятельности СИП представляет проект ведомственного акта, относящийся к рассмотрению возражений Роспатентом. Этот проект в любом случае будет затрагивать порядок и подходы рассмотрения СИП заявлений на решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений. (При этом) Содержание этого ведомственного акта (ведомственный акт), в отличие от большинства (практически от всех) других, может быть определено Роспатентом по его усмотрению самым различным образом, поскольку ГК РФ никак не ограничивает порядок рассмотрения возражений и предусматривает лишь отсылку на подзаконный акт, разрабатываемый Роспатентом (содержать принципиально различные условия и порядок рассмотрения Роспатентом возражений, поскольку эти условия и порядок законом (ГК РФ) фактически подчинены этому ведомственному акту) (п. 3 ст. 1248: «Правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 настоящей статьи, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности ... устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности»).

По этим причинам, на мой взгляд, представляется целесообразным дополнительное согласование этого проекта с СИП или его экспертное заключение.

Вызывает опасение издание этого ведомственного акта по той причине, что Роспатент даже в рамках действующего нормативно установленного порядка рассмотрения возражений и в нарушение его норм пытается проводить свою политику, суть которой заключается в сокращении своих трудозатрат в части объема и глубины патентных исследований мотивов возражений в ущерб основной государственной задаче любого национального патентного ведомства, особенно государства, претендующего на статус промышленно развитого: предоставлять исключительные права на объекты патентных прав и средства индивидуализации только на законном основании, не допуская при этом, с одной стороны, предоставление этих прав в случаях, когда ему известны обстоятельства, препятствующие их предоставлению или эти обстоятельства определялись ненадлежащим образом; а с другой – предоставляя потребителям государственных услуг (заявителем, правообладателям, заинтересованным лицам, участвующим в спорах) максимально широкие и комфортные условия для защиты своих прав и законных интересов. Рассмотрение указанных возражений в административном, а не судебном порядке, рассматривается в мировой практике в качестве формы выявления и исправления допущенных патентным ведомством ошибок в решениях о выдаче или отказе в выдаче патента (свидетельства); в том числе обусловленных объективными условиями невозможности исчерпывающе полного исследования уровня техники, невозможности избежать ошибки в оценке технической сущности обстоятельств и в праве (методологии), что характерно для любого творческого процесса. Проводимая же Роспатентом линия на то, что он должен рассматривать возражения только на основе состязательности сторон спора противоречит указанной государственной задаче и не применяется в развитых странах мира. Эта линия с очевидностью свидетельствует о неспособности нынешнего руководства Роспатента организовать основную деятельность российского патентного ведомства адекватно главным государственным задачам, стоящим перед патентным ведомством. По этой причине и рождается указанная практика рассмотрения возражений и попытки ее нормативного закрепления.

Хотя частным, но принципиально важным является вопрос, возникший в связи с исключением из ГК РФ Палаты по патентным спорам как государственной структуры (подведомственной Роспатенту), которая была уполномочена участвовать наряду с Роспатентом в рассмотрении возражений. Существовавшая ранее процессуальная схема представляла собой следующее. Рассмотрение возражений осуществляли две государственные структуры (Роспатент и Палата), а решение по результатам

принимала одна структура (Роспатент). В настоящее время в этой схеме остался только Роспатент. Возникает вопрос: при сохранении коллегиальной формы рассмотрения возражений правомерно ли участие в коллегиях специалистов, не являющихся работниками Роспатента? На мой взгляд, поддержанный СИП подход, относимый к экспертизе, осуществляемой экспертами ФИПС, - управомоченные работники ФИПС могут осуществлять подготовительные функции (экспертизу) для последующего осуществления Роспатентом юридически значимых действий (принятие решений), - в данной ситуации неприемлем. Коллегиальную форму рассмотрения возражений с участием сторон спора вряд ли правомерно, рассматривать как подготовительные действия для осуществления юридически значимых действий. Сама коллегиальная форма рассмотрения возражений неизбежно должна предусматривать (может быть представлена как действия,) процессуальные решения, затрагивающие права и законные интересы сторон спора. К таким решениям, в частности, относятся удовлетворение или отказ в удовлетворении ходатайств сторон спора, например, об изменении формулы изобретения, принятии дополнительных материалов к возражению, переносе сроков рассмотрения спора и т.д. Осуществить рассмотрение всех возражений силами только работников самого Роспатента – дело нереальное, да и бессмысленное. Роспатент как федеральный орган исполнительной власти, участвующий в формировании государственной политике в области интеллектуальной собственности и осуществляющий комплекс государственных управленческих функций, по своей природе не предназначен для проведения патентной экспертизы и рассмотрения споров в этой области. Необходимо, чтобы в составе этого органа власти работала небольшая группа специалистов, которые профессионально владеют специфическими общими вопросами интеллектуальной собственности, для выработки управленческих решений в этой области. Но подменить собой патентное ведомство этот орган власти не может. С учетом этих обстоятельств и организационно построены патентные ведомства развитых стран мира. Они представляют собой государственные учреждения (по нашей отечественной терминологии), ведомственно подчиненные органам власти. Однако последние не только не подменяют функции патентного ведомства, но и вовсе не участвуют в их оперативной деятельности.

Эти обстоятельства иллюстрируют необходимость создания у нас в стране классического патентного ведомства на базе существующего ФИПС.

Ключевые слова: изобретение; полезная модель; признаки изобретения и полезной модели; техническое решение; технический результат; новизна; изобретательский уровень.

