

Приняты новые Правила составления и рассмотрения заявок на изобретения

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

Автор статьи дает подробный комментарий к Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации 21 февраля 2023 г.



Но в ы й нормативный правовой акт – Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значи-

мых действий по государственной регистрации изобретений, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 107 (далее – Правила № 107), содержит почти незаметные в большом объеме текста положения, которые представляют собой тонкую настройку действительно важной и проблематичной методологической системы оценки патентоспособности изобре-

тений, в основе которой главенствующим критерием является технический результат. И это – в дополнение к включенным в Правила № 107 изменениям требований единства изобретения, которые были представлены Роспатентом как мера гармонизации отечественного патентного права с международной практикой, но, на наш взгляд, лишь существенно усложняют и ограничивают традиционно действовавшие в Российской Федерации национальные требования единства изобретения, которые на протяжении десятилетий успешно применялись специалистами.

Изменение подходов к оценке выполнения требования единства изобретения было запланировано так называемой дорожной картой трансформации делового климата в части интеллектуальной собственности¹.

Принимая Правила № 107, исполнители дорожной карты решили внести изменения, многие из которых касаются



только процедуры и не должны создать проблем заявителям. Но есть в Правилах № 107 еще одна группа изменений, затрагивающих нормы материального права. О ней не было заранее объявлено, и никаких разъяснений по поводу этих изменений Роспатент не опубликовал. Эту группу изменений можно выявить при внимательном прочтении Правил № 107 и сравнении их с прежними одноименными Правилами, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Правила № 316).

Изменения относятся к методологической системе оценки патентоспособности изобретения в части признания его техническим решением, а также признания решения принципиально непатентоспособным – нетехническим. Открытый перечень таких объектов определен п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Вначале отметим принципиальные положения указанной методологической системы. Ее основа была заложена еще в первой редакции Патентного закона РФ (1992 г.), в котором было дано определение понятия «изобретение»: *«В качестве изобретения охраняется техническое решение...»*. Разработчики Патентного закона РФ включили в него указанное определение понятия «изобретение», руководствуясь сложившимся еще в СССР пониманием специалистами сути этого понятия, что и было отражено во всех нормативных правовых актах того времени. Анало-

гичное определение патентоспособного изобретения содержится и в п. 1 ст. 1350 ГК РФ.

П. 51 Правил № 316 конкретизировал это понятие: *«Заявленное изобретение признается техническим решением, ... если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, ... достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением»*.

Действительно, специалистами всегда подразумевалось, что изобретение является техническим решением при условии, что совокупность его признаков решает технические проблемы и обеспечивает технические результаты. Именно это более развернутое содержание понятия «изобретение» стало фундаментом нормативного определения указанной системы.

Правила № 316 предусматривали следующие подходы.

1. Если изобретением не обеспечивается технический результат из-за отсутствия причинно-следственной связи между совокупностью признаков заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом (то есть декларируемая в описании изобретения причинно-следственная связь в действительности не может существовать по причине, что совокупность признаков не обладает свойствами, необходимыми и достаточными для обеспечения приведенного заявителем технического результата) или приведенное заявителем обоснование достижения технического результата противоречит законам природы и знаниям современной науки о них (то есть указанное обоснование не подтверждается теоретически и не доказано экспериментально),

¹ См. п. 27 Плана мероприятий (дорожная карта) реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р.



то это изобретение не признается техническим решением, как это определено п. 1 ст. 1350 ГК РФ (четвертый абзац п. 59 и п. 63 Правил № 316).

2. Если изобретением не обеспечивается технический результат по причине, что в заявке не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых и достаточных для обеспечения приведенного заявителем технического результата, это изобретение признается недостаточно полно раскрытым, и в соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ патент на изобретение не выдается (п. 53 и 63 Правил № 316). То есть содержащаяся в формуле изобретения совокупность признаков не содержит всех существенных (необходимых для обеспечения результата) признаков, и при этом указанные недостающие признаки не следуют из первоначальных материалов заявки.

3. Если изобретением обеспечивается только результат, не являющийся техническим, то оно изобретением не признается, поскольку относится к перечню нетехнических решений, определенному п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Правилами № 107 изменен только третий из указанных методологических подходов. Он определяет один из группы методологических подходов признания решения нетехническим. Эта группа методологических подходов имеет особое значение и свою историю возникновения и развития в отечественном патентном праве.

Мировая и отечественная патентная практика традиционно предусматривает ограничения видов решений, которые не признаются изобретением, и поэтому на эти решения патенты на изобретение не выдают. Среди специалистов их принято называть принципиально непатентоспособными решения-

ми. К ним, в частности, относятся правила интеллектуальной и хозяйственной деятельности (бизнес-методы), только представление информации, математические решения и др.

Вместе с тем в мировой практике сформировались две конкурирующие школы в отношении возможности патентования некоторых принципиально непатентоспособных решений. Наиболее распространенной (традиционной) является школа, признающая перечень принципиально непатентоспособных решений, который включается в национальные патентные законодательства. К ним относятся страны ЕС, связанные Европейской патентной конвенцией (ЕПК), страны – бывшие республики СССР, связанные Евразийской патентной конвенцией (ЕАПВ), и ряд других стран. Другая школа, скажем, экстремистки либеральная (нетрадиционная), предусматривающая возможность выдачи патентов на изобретения, например, на бизнес-методы, представлена США и некоторыми иными странами с прецедентной системой права. Между этими школами (в основном из ЕПВ и США) в недалеком прошлом проходили бурные дискуссии относительно возможности выдачи патентов на изобретения, относящиеся к компьютерным программам.

Как известно, патенты на программы ЭВМ как таковые в мире не выдаются, они отнесены к объектам авторского права (произведениям литературы). Вместе с тем компьютерные программы можно выразить посредством алгоритмов, под управлением которых компьютер осуществляет тот или иной способ, который может характеризовать как техническое, так и нетехническое решение, то есть принципиально непатентоспособное.



В результате к настоящему времени эти две школы сохранили свои принципиальные позиции, но при этом произошла некоторая конвергенция подходов. Выразилось это в том, что практикой ЕПВ выработаны детальные методологические подходы к разным видам принципиально непатентоспособных решений, сформулированные в методических документах ЕПВ, в частности, в Руководстве по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, часть С. Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу.

Процитируем фрагмент руководства, определяющий базовые методологические подходы к признанию решения принципиально непатентоспособным (нетехническим решением): *«Любой заявляемый предмет, определяющий или использующий технические средства, считается изобретением в значении ст. 52(1) (Т 258/03, ОЖ 12/2004, 575). Если заявляемый предмет не имеет, на первый взгляд, технического характера, он должен быть отклонен по ст. 52(2) и (3). Если предмет проходит проверку на наличие технического признака, эксперт должен продолжить экспертизу, рассматривая вопрос новизны и изобретательского уровня. Для оценки наличия изобретательского уровня эксперт должен установить объективную техническую проблему, которая была решена (см. IV, 11.5.2). Решение этой проблемы составляет технический вклад изобретения в уровень техники. Присутствие такого технического вклада устанавливает, что заявляемый предмет имеет технический характер и поэтому действительно является изобретением в значении ст. 52(1). Если такая объективная техническая проблема не найдена, заявляемый предмет не*

удовлетворяет по крайней мере требованию изобретательского уровня, потому что не может быть внесен технический вклад в уровень техники, и формула должна быть на этом основании отклонена».

То есть если совокупность признаков заявленного решения характеризуется только нетехническими признаками, это решение техническим не признается. Если эта совокупность содержит по меньшей мере один технический признак, это решение признается техническим. Однако если эта совокупность решает нетехническую проблему (обеспечивается нетехнический результат), она не считается техническим вкладом в уровень техники, то есть изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Этот подход основан на доктринальном условии отнесения решений к принципиально непатентоспособным, которое установлено ст. 52(3) ЕПК:

«Статья 52. Патентоспособные изобретения.

(1) Европейские патенты выдаются на изобретения во всех областях техники, которые являются новыми, промышленно применимыми и имеют изобретательский уровень.

(2) В частности, не считаются изобретениями в смысле пункта 1:

(а) открытия, научные теории и математические методы;

(б) эстетические решения;

(с) схемы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также программы для ЭВМ;

(д) простое представление информации.

(3) вышеперечисленные положения пункта 2 исключают патентоспособность объектов или деятельности



лишь в том случае, когда заявка на европейский патент или европейский патент касаются этих объектов или деятельности как таковых».

Фрагменты руководства, относящиеся к оценке технического характера компьютерных решений: «Кроме того, операция обработки данных, управляемая компьютерной программой, может быть теоретически осуществленной посредством специальных кругооборотов, и выполнение программы всегда несет физический эффект, например, электрические потоки. Согласно Т 1173/97 такой нормальный физический эффект сам по себе не достаточен для признания технического характера компьютерной программы. Но если компьютерная программа способна при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический результат, выходящий за пределы этого нормального физического эффекта, она не исключается из патентоспособности. Этот дополнительный технический результат может быть известен в уровне техники.

Другой технический результат, который предоставляет технический характер компьютерной программе, может быть найден, например, в контрольной системе производственного процесса или в обработке данных, которые представляют предметы, непосредственно во внутреннем функционировании компьютера или его интерфейсов под влиянием программы и может влиять, например, на эффективность или безопасность процесса, управление требуемыми компьютерными ресурсами или скорость передачи данных в коммуникационной связи. Поэтому компьютерную программу можно считать изобретением в пре-

делах значения ст. 52(1), если программа в состоянии при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический эффект, который ведет дальше нормальных физических взаимодействий между программой и компьютером».

В нашем Отечестве традиционно, с периода СССР, также существовали нормативно установленные ограничения видов принципиально непатентоспособных решений, перечисленных в перечне, который был определен Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. В настоящее время этот перечень, как уже отмечалось, определен п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Однако методологические подходы к отнесению решений к принципиально непатентоспособным в тот период нормативно не были определены, потому что заявки на такие решения практически не подавались. На моей памяти их было единицы, и все они, как правило, носили скандальный характер, не совместимый с предназначением изобретательства как основы ускорения научно-технического прогресса. Компьютеризация всей страны еще не наступила, и компьютерные программы даже не были включены в указанный перечень принципиально непатентоспособных решений.

Впервые указанные методологические подходы были определены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. председателем Роспатента 20 сентября 1993 г. (п. 18.7): «Заявленное предложение не признается патентоспособным изобретением в случае, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в формуле, подпадает под перечень предложе-



ний, приведенных в п. 2.2 настоящих Правил». Указанные положения воспроизведены и в одноименных Правилах, утв. приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82.

Как видим, этот подход является весьма обобщенным, и согласно ему такое решение «в целом в том виде, как охарактеризовано в формуле» «подпадает под перечень...». Отсутствие в приведенном положении детализации условий признания решения принципиально непатентоспособным объясняется скудной на тот период практикой рассмотрения заявок на подобные решения. Резкое, лавинообразное увеличение числа заявок на такие решения началось в России в самом конце 1990-х гг., когда в условиях разрушения в стране инновационного сектора экономики и бурного развития коммерческого сектора появился интерес в приобретении исключительных прав на бизнес-методы и связанные с ними бурно развивающиеся информационные технологии.

В этих условиях п. 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82, указанные подходы были детализированы так: «Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам (п. 2.2.1 настоящих Правил) как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) п. 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение».

П. 24.5(1) Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, эти подходы были изменены: «Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений п. 5 ст. 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют».

П. 49 Правил № 316 эти подходы также были изменены: «По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов,



или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим».

Наконец, вторым абзацем п. 50 действующих Правил № 107 третье из альтернативных условий исключено и отнесено к условию признания изобретения техническим решением, определенному первым абзацем п. 1 ст. 1350 ГК РФ, как обеспечивающим именно технический, а не иной результат. Так, первым предложением третьего абзаца п. 59 Правил № 107 определено: *«Если в результате проверки установлено, что формула изобретения не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением, в том числе если все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, заявленное изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности, предусмотренному абзацем первым п. 1 ст. 1350 Кодекса».*

То есть нетехнический характер результата Правилами № 107 отнесен к условию признания изобретения не со-

ответствующим условию патентоспособности, установленному первым абзацем п. 1 ст. 1350 ГК РФ, в то время как ранее действовавшими Правилами № 316 нетехнический характер результата относился к условию признания решения «неизобретением», перечень которых определен п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Целью структурной перестройки указанных условий, надо полагать, является желание оставить в качестве условий признания решения принципиально непатентоспособным только два из трех условий, ранее предусмотренных п. 49 Правил № 316. Каждое из этих двух условий по логике соответствует установленному законом положению: *«Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым».* Первое из этих условий основано на том, что родовое понятие, характеризующее назначение изобретения, относится к этим объектам как таковым, а второе – на том, что все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в его формуле, являются признаками этих объектов.

Нетехнический характер результата, обеспечиваемого совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, может проявляться как в случае, когда все признаки формулы изобретения представляют собой признаки указанных объектов, так в случае, когда только часть из них является таковыми. Как правило, это возникает в случае, когда все отличительные от прототипа признаки изобретения являются признаками указанных объектов, поскольку именно отличительные признаки причинно обуславливают результат (служат причиной его возникновения), обеспечиваемый всей совокупностью признаков независимого пункта



формулы изобретения.

Перенос этого третьего условия к условиям, которые определяют, что заявленное предложение является изобретением как решением и при этом техническим (п. 1 ст. 1350 ГК РФ), по логике соответствует положению второго абзаца п. 59 Правил № 107: *«Заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением»*. То есть если решением обеспечивается нетехнический результат, оно не является изобретением как техническим решением.

Такой методологический подход в определенной мере аналогичен подходу, принятому в ЕПВ. Подход ЕПВ основан на учете характера результата, обеспечиваемого изобретением (совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, включающей технические признаки). Если этот результат не является техническим, изобретение признается не соответствующим изобретательскому уровню как не вносящее вклад в уровень техники, поскольку под этим вкладом понимается технический, а не иной, нетехнический вклад.

Подход ЕПВ также строго разграничил все возможные виды нетехнических решений на те, которые в целом относятся к объектам, *«не являющимся*

ся изобретениями, как таковым», и те, которые в целом не относятся к таким объектам, но не решают технические проблемы. Первый вид отнесен к принципиально непатентоспособным объектам, второй – к изобретениям, не соответствующим условию патентоспособности *«изобретательский уровень»*, поскольку одним из фундаментальных требований этого условия в ЕПВ традиционно является вклад в уровень техники, чему, как принято в ЕПВ, не соответствует вклад изобретения, которое обеспечивает только результат, не являющийся техническим.

Особо отметим принципиальную важность учета характера результата по изобретениям, которые могут быть отнесены к пересекающимся с принципиально непатентоспособными решениями. Давно сложившаяся в мире и у нас в стране практика предусматривает системно поступающие в национальные и региональные патентные ведомства заявки на изобретение, формула изобретения которых содержит совокупность признаков, включающую как технические, так и нетехнические признаки. То есть эти изобретения строго не относятся *«к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым»*. По меньшей мере на этот счет в среде специалистов периодически возникали споры.

Однако эти изобретения, характеризующаясь признаками объектов материального мира (технических средств), предполагают использование их для осуществления действий, которые характеризуют объекты, не являющиеся изобретениями, например, правила игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, только представление информации и т.п. В современном мире эта проблема осложняется применени-



ем стремительно развивающихся цифровых компьютерных технологий, которые становятся не только универсальными предметами труда и средствами производства, но и искусственным интеллектом. Именно для таких изобретений и предназначен технический результат как критерий, разграничивающий патентоспособные и принципиально непатентоспособные решения.

Указанная структурная перестройка, произведенная Правилами № 107, не означает, что теперь патент на изобретение может быть выдан на такое решение, на которое его нельзя было выдать в соответствии с Правилами № 316, и наоборот. Изменилось лишь основание для вывода о принципиальной непатентоспособности заявленного объекта (ранее – положения п. 5 ст. 1350 ГК РФ, сейчас – положения первого абзаца п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Фактические обстоятельства, положенные в основу этого вывода, одни и те же: нетехнический характер результата, обеспечиваемого решением.

Хочется надеяться, что структурная перестройка указанных условий патентоспособности изобретения не изменит методологические подходы, применявшиеся Роспатентом в условиях действия предшествующих Правил № 316. В противном случае это будет противоречить тем фактическим обстоятельствам, согласно которым требования к оценке характера результата (технический или нетехнический) Правилами № 107 не изменены.

Указанные эволюционно развивающиеся у нас в стране на протяжении длительного периода методологические подходы к настоящему времени можно признать весьма добротными и единообразно применяемыми, что подтверждается устоявшейся практикой их

использования Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.

Эти подходы и особенности их применения к некоторым видам таких решений нуждаются в выработке соответствующих методических рекомендаций, аналогичных тем, которые сформулированы в разделе «2(4). Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 Кодекса», Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утв. приказом Роспатента от 27 декабря 2018 г. № 236. В частности, приведенные в руководстве рекомендации относительно программ ЭВМ не утратили свою актуальность, но к настоящему времени значительно расширены правоприменительной практикой Роспатента по различным видам компьютерных решений, основанной на проведенной патентным ведомством научно-исследовательской работе, что детально раскрыто в статье О.Л.Алексеевой и Ю.С.Зайцева². Эти рекомендации следует сформулировать в качестве сложившихся и единообразно применяемых патентным ведомством в качестве акта, утв. приказом Роспатента. Этот акт не является нормативно-правовым, но будет иметь важное значение для формирования практики правильного и единообразного применения норм права, установленных ГК РФ и соответствующими подзаконными правовыми актами.

Актуальность рассматриваемой системы методологических подходов под-

² Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Компьютерные изобретения: развитие методологии патентования//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2. С. 14.



тверждается и тем, что ЕАПК также содержит перечень принципиально непатентоспособных решений, но не содержит методологических подходов к признанию решений, относящихся к данному перечню. При этом в данный перечень включены не только программы ЭВМ, но их алгоритмы, что является нонсенсом, поскольку именно содержание алгоритмов ЭВМ служит индикатором, определяющим разграничение компьютерных решений на технические и нетехнические. Мне не известны страны мира, по меньшей мере с развитой правовой системой, законодательство которых предусматривает перечень принципиально непатентоспособных решений, к которым отнесены алгоритмы ЭВМ, либо в которых патенты на изобретения не выдают на алгоритмы ЭВМ вообще, в том числе страны, представляющие обе указанные школы: страны Европы, связанные ЕПК, и США. Публично представители ЕАПВ информируют о том, что в настоящее время их специалистами разрабатываются такие методологические подходы.

В этой связи, **во-первых**, необходимо внести в ЕАПК изменения, исключая алгоритмы ЭВМ из указанного перечня принципиально непатентоспособных решений. **Во-вторых**, эти методологические подходы, хотя бы обобщенные по аналогии с вышерассмотренными подходами, закрепленными в Правилах № 107, являющихся нормативным правовым актом, необходимо согласовать с российскими, поскольку, как уже отмечалось, они прошли длительный эволюционный путь развития на основе практики их применения, подтвержденной результатами упомянутой научно-исследовательской работы. При этом указанные подходы максимально гармонизированы с подходами ЕПВ,

представляющими традиционную школу патентной экспертизы, основные позиции которой исторически присущи и отечественной школе патентной экспертизы. Обеспечение гармонизации положений ЕАПК с соответствующими положениями российского патентного законодательства необходимо, чтобы предотвратить возникновение условий, при которых ЕАПК будет предусматривать положения, определяющие возможность выдачи патента на изобретение, действующего на территории Российской Федерации, который в соответствии с российским законодательством не может быть выдан в России, и лежит в первую очередь на руководстве Роспатента.

П. 5 Правил № 107 предусмотрена еще одна структурная перестройка положений, связанных с техническим результатом, обеспечиваемым изобретением (п. 57):

«Если в результате проверки установлено, что в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 2 ст. 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого та-



ким изобретением, следует рассмотреть реализацию изобретением указанного назначения».

В Правилах № 316 это же положение было включено в раздел «Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым п. 1 ст. 1350 ГК РФ» (пятый абзац п. 51). Данное положение применялось Роспатентом на практике только в случае, когда заявка на изобретение составлена с грубыми нарушениями требований, предъявляемых к ее документам (не указаны ни решаемая техническая проблема, ни обеспечиваемый технический результат). Но если эти нарушения не допущены и в заявке указаны и решаемая техническая проблема, и технический результат, обеспечиваемый в сравнении с прототипом, но при этом не указано, что при этом расширяется арсенал средств определенного назначения и обеспечивается реализация изобретением своего назначения, то в случае, если по тем или иным причинам заявитель относит изменения технической проблемы и технического результата соответственно на расширение арсенала средств определенного назначения и реализацию изобретением своего назначения, эти изменения признаются изменением заявки по существу, которые не учитываются. В результате принимается решение об отказе в выдаче патента на изобретение по причине, что оно не обеспечивает первоначально указанный в заявке технический результат. А вот по заявке с грубым нарушением требований, предъявляемых к ней, патент на изобретение может быть выдан. Очевидная некорректность такого подхода детально обоснована, в частности, в моей статье³.

Правилами № 107 эти положения от-

несены не к требованиям первого абзаца п. 1 ст. 1350 ГК РФ, а к требованиям подпунктов 1–4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, относящихся к достаточности раскрытия изобретения. Такая структурная перестройка еще больше подчеркивает нелепость отказа Роспатента учитывать указанные изменения технической проблемы и технического результата соответственно на расширение арсенала средств определенного назначения и обеспечение реализации изобретением своего назначения. Роспатент, признавая, что заявленное изобретение соответствует требованиям достаточности раскрытия изобретения, установленным подпунктами 1–4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, тем самым признает, что изобретение решает техническую проблему расширения арсенала средств определенного назначения и обеспечивает технический результат, выраженный в реализации изобретением своего назначения. При этом заявитель, подавая заявку на изобретение, исходит из того, что заявляемое изобретение является новым и реализует свое назначение. Это означает, что вне зависимости от того, указаны им или нет такие техническая проблема и технический результат в первоначальных материалах заявки, они объективно присущи заявленному изобретению по замыслу его разработчика.

П. 2 ст. 1378 ГК РФ определено: дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу, если содержат указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах. Эти ограничения

³ Мещеряков В.А. Как решить проблемы, существующие в российском патентном праве?// Патентный поверенный. 2022. № 1. С. 8.



детализированы п. 104 Правил № 107:

«Уточненный технический результат признается связанным с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки, в частности, в следующих случаях:

уточненный технический результат является причиной или следствием технического результата, раскрытого в документах заявки на дату подачи заявки;

уточненный технический результат объективно проявляется при использовании заявленного изобретения и неизбежно принимается во внимание специалистом при создании (разработке) технического решения (например, обязательное требование, предъявляемое к продукту). Заявитель должен обосновать, что он не мог не исследовать и не выявить достижение указанного результата, и представить соответствующие доказательства;

уточненный технический результат не был указан как технический результат в документах заявки на дату подачи заявки, но он однозначно следует из примеров (технический

результат раскрыт в примерах, но не сформулирован как технический результат; не дана его оценка по сравнению с аналогами изобретения)».

К настоящему времени эта принципиальная некорректность продолжает оставаться в рассмотренной системе нормативно установленных методологических подходов к оценке патентоспособности изобретения, основанных на понятии «технический результат», и существенно снижает ее качество, системность и профессиональный престиж. Устранение этой некорректности даже не нуждается в изменении Правил: ее можно исправить адекватным толкованием вышеприведенных норм права.

Список литературы

1. Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Компьютерные изобретения: развитие методологии патентования//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2.

2. Мещеряков В.А. Как решить проблемы, существующие в российском патентном праве?//Патентный поверенный. 2022. № 1. С. 8.

Пишем заявку на патент по правилам юридического дизайна

■ **Д.А.БОРОВСКИЙ** – начальник юридического отдела ООО «ПатентВолгаСервис», патентный поверенный (г. Саратов, borovsky_patent@mail.ru)

Юридические документы, по мнению автора статьи, должны быть понятны не только специалистам, но и всем, чью жизнь они регулируют. Непонимание документа, как и незнание закона,

