

Полезной модели опять не повезло

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

Причину очередного невезения полезной модели автор статьи видит в том, что теперь патент на нее подлежит аннулированию по несоответствию условиям патентоспособности, проверку которых не осуществляют при его выдаче.



В п. 6 «Оспаривание патента на полезную модель» Обзора ключевых позиций президиума Суда по интеллектуальным правам № 2, опубликованном 22 де-

кабря 2021 г. в «Журнале Суда по интеллектуальным правам», приведен комментарий постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2021 г. по делу № СИП-405/2021, в котором определена правовая позиция, суть которой заключается в следующем.

«Однако Роспатент не учитывает, что Требования ПМ регулируют отношения, возникающие на стадии экспертизы заявленного изобретения. Процедура рассмотрения возражения против выдачи патента имеет значи-

тельные отличия от процедуры экспертизы заявленной полезной модели: охраноспособность спорного технического решения проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с возражением материалов. На это обращал многократно внимание президиум Суда по интеллектуальным правам, в том числе в постановлениях от 24 июня 2019 г. и от 16 января 2020 г. по делу № СИП-359/2018, от 5 декабря 2019 г. по делу № СИП-151/2019 (определением Верховного суда Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 300-ЭС20-12779 в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказано), от 27 февраля 2017 г. по делу № СИП-162/2016 (определением Верховного суда Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 300-ЭС17-6463 в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказано) и от 09 сентября 2021 г. по делу № СИП-92/2021. Действитель-



но, на стадии экспертизы анализируются материалы заявки, и по ним, в числе прочего, определяется раскрытие причинно-следственной связи конкретных признаков и заявленного технического результата. При этом не проверяется то, на самом ли деле ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на решение которого, как декларируется, направлена спорная полезная модель. Вместе с тем на стадии рассмотрения возражения могут быть как представлены новые (ранее неизвестные Роспатенту) источники информации, так и заявлены доводы, основанные на тех же источниках информации, что были обозначены самим заявителем по спорному патенту. В последнем случае при наличии соответствующих доводов возражения административный орган обязан, в частности, проверить, действительно ли ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на «решение которого» направлена спорная полезная модель. В противном случае институт полезных моделей (ст. 1351 ГК РФ) будет юридически разрушен – для целей признания тех или иных признаков существенными (а только по существенным признакам определяется новизна полезной модели – п. 2 ст. 1351 ГК РФ) заявителю достаточно будет придумать недостаток ближайшего аналога и формально отразить в описании, как этот придуманный недостаток снимается. Это, в свою очередь, приведет к возвращению той ситуации, на решение которой был направлен федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», скорректировавший институт полезных моделей и обязавший Роспатент при государственной регистрации полезных моделей проводить экспертизу по существу, правовая охрана снова будет предоставляться в том числе техническим решениям, которые не развивают науку. Более того, при предложенном административным органом в кассационной инстанции подходе такие «технические решения», направленные на решение несуществующей, придуманной проблемы, невозможно будет и опровергнуть путем подачи возражения. Безусловно, при рассмотрении возражения, поданного в связи с противопоставлением того ближайшего аналога, который раскрыт самим заявителем в описании спорной полезной модели, не проверяется охраноспособность этого ближайшего аналога (на что неоднократно указывал президиум Суда по интеллектуальным правам, в том числе со ссылкой на п. 52 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – постановление № 10). Вместе с тем с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который этот заявитель ссылается».

Вникнем в суть этой правовой позиции, состоящей из двух частей. Общая часть заключается в том, что процедура рассмотрения возражения против вы-



дачи патента значительно отличается от процедуры экспертизы заявленной полезной модели. Вторая, основанная на ней часть конкретизирует указанные значительные различия и вытекающую из них необходимость применять иные методологические правила в сравнении с теми, которые применяются в процессе экспертизы заявок по существу.

Указанные значительные отличия и иные правила заключаются в следующем. Процедура экспертизы заявленной полезной модели заключается только в проверке раскрытия в материалах заявки всех обстоятельств, требование о раскрытии которых в них нормативно установлено. При этом не проверяется достоверность (обоснованность) приведенного в материалах заявки раскрытия этих обстоятельств. В частности, в материалах заявки должна быть раскрыта причинно-следственная связь признаков с заявленным техническим результатом. Однако достоверность (обоснованность) наличия этой связи не проверяется.

При рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патентов на полезную модель патентное ведомство обязано проверить достоверность (обоснованность) раскрытия тех из указанных обстоятельств, относительно которых в возражении приведены доводы о их необоснованности. В частности, если в возражении содержатся доводы о необоснованности указания в материалах заявки обстоятельства, что прототипу присущ тот или иной недостаток, Роспатент обязан проверить достоверность (обоснованность) такого указания.

Откликнуться на данную правовую позицию меня побудило не только глубокое недоумение по ее поводу, но и тревога за будущее развитие у нас в

стране системы патентования изобретений и полезных моделей, если эта правовая позиция, как это у нас бывает, станет «доброй традицией» и приобретет правовой статус, который окажется выше норм права, установленных законом.

Начнем с общепринятой в мире доктринальной основы в части патентной экспертизы (рассмотрения заявок по существу). Ее суть заключается в том, что патент на изобретение или полезную модель выдается по результатам проверки всех нормативно установленных требований к выдаче патента. Такую экспертизу принято называть проверочной. Однако, если национальным законодательством определено, что патент выдается без проверки тех или иных указанных требований, то они, естественно, не проверяются, и такую экспертизу принято называть явочной (в части требований, которые не проверяются).

Одной из классических форм явочной системы патентной экспертизы у нас в стране была система выдачи патентов на полезную модель, существовавшая до 2014 г., что, как ни странно, отмечено в комментируемой правовой позиции. Эта система прямо определялась законом (сначала Патентным законом РФ, затем ГК РФ в редакции, действовавшей до 2014 г.) и соответствующими положениями подзаконных актов. Процитируем Патентный закон РФ в редакции 1992 г.

П. 1 ст. 23: *«По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона, со-*



блюдене установленных требований к ним и отсутствие нарушения требования единства полезной модели, а также рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели. Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, не осуществляется».

П. 1 ст. 5: *«В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.*

...Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой...».

Таким образом, именно законом ранее была установлена явочная система патентной экспертизы в отношении полезной модели в части условий ее патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

Действующая редакция ГК РФ, начиная с 2014 г., предусматривает проверочную систему патентной экспертизы относительно всех нормативно установленных условий патентоспособности полезной модели. Рассмотрим более детально, **в чем заключается проверочная система патентной экспертизы.**

Патентная экспертиза состоит из двух этапов: формальная экспертиза заявки и экспертиза заявки по существу. В процессе формальной экспертизы, в частности, проверяется наличие документов, предусмотренных законом, и их соответствие установленным требованиям. При экспертизе заявки по существу проверяется, в частности, соответствие заявленной полезной модели всем нормативно установленным условиям патентоспособности. Так, согласно п. 1 ст. 1390 ГК РФ:

«По заявке на полезную модель, принятой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки.

...

Экспертиза заявки на полезную модель по существу проводится после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:

проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, подпунктами 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и проверку с учетом его результатов соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса».

При этом требования к материалам



заявки, в частности, описанию полезной модели, установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утв. приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Правила). Так, п. 34 Требований к описанию полезной модели, дополняющих Правила (далее – Требования), установлено: *«В разделе описания полезной модели «Уровень техники» приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности полезной модели, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения:*

...о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, а также известные заявителю причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, в аналогах полезной модели...».

Первым абзацем п. 35 Правил установлено: *«Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым п. 1 ст. 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству, и осуществляется с учетом положений пунктов 34–36 Требований к документам заявки».*

Как уже говорилось, согласно п. 34

Требований в описании полезной модели должны быть приведены указанные проблемы прототипа, решаемые полезной моделью. При этом есть и иные требования к раскрытию в описании и формуле полезной модели совокупности обстоятельств, обосновывающих соответствие заявленной полезной модели условиям ее патентоспособности. То есть описание и формула полезной модели должны представлять обоснование заявителем соблюдения всех требований к выдаче патента, достоверность которых проверяется в процессе экспертизы заявки по существу.

Теперь, полагаю, становится понятной суть проверочной системы экспертизы: описание полезной модели должно содержать раскрытие всех обстоятельств. Это является нормативно установленным требованием к описанию полезной модели и проверяется в процессе формальной экспертизы. В процессе экспертизы заявки по существу рассматривается соответствие заявленной полезной модели всем нормативно установленным условиям ее патентоспособности. Эта проверка включает не только оценку достоверности (обоснованности) приведенного в описании раскрытия указанных обстоятельств, но и учитывает иные обстоятельства, от которых зависит соответствие полезной модели указанным условиям патентоспособности, не содержащимся в материалах заявки.

Естественно, необходимо понимать, что недостатки прототипа, порождающие проблему, на разрешение которой направлена заявляемая полезная модель, – одно из обстоятельств, определяющих другое обстоятельство – следствие разрешения указанной проблемы: обеспечение полезной моделью технического результата, который является



критерием существенности признаков полезной модели. При этом технический результат представляет собой одно из звеньев цепочки неразрывно связанных обстоятельств, определяющих методологический алгоритм проверки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна», осуществляемый в процессе экспертизы заявок по существу. **Этот алгоритм заключается в следующем:**

выявляют объективно существующие (доказанные) недостатки прототипа, порождающие проблему, на устранение которой направлена полезная модель;

устанавливают объективное (доказанное) устранение этой проблемы полезной моделью и обеспечение при этом ею технического результата, который является критерием существенности признаков полезной модели;

определяют совокупность существенных признаков полезной модели; определяют новизну этой совокупности.

Если в процессе экспертизы заявки по существу не проверить достоверность (обоснованность) хотя бы одного обстоятельства этой цепочки, это будет означать нарушение указанных и установленных законом требований о проведении проверочной экспертизы на соответствие полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Комментируемая правовая позиция обоснована следующими отмеченными выше обстоятельствами: при этом не проверяется, на самом ли деле ближайшему аналогу присущ недостаток, на решение которого, как декларируется, направлена спорная полезная модель, и заявителю достаточно придумать недостаток ближайшего аналога и

формально отразить в описании, как его снять. То есть неосуществление в процессе экспертизы заявки по существу проверки достоверности (обоснованности) раскрытого в описании полезной модели обстоятельства, заключающегося в утверждении, что прототип имеет объективно не присущий ему недостаток, и является явочной экспертизой в части соответствия условию патентоспособности «новизна», которая противоречит проверочной экспертизе, обязательность проведения которой установлена законом.

Следовательно, фактически указанная правовая позиция основана на том, что действующее отечественное законодательство предусматривает явочную систему патентной экспертизы полезной модели. Однако при этом данная позиция базируется на оценочном суждении о том, что в этом случае институт полезных моделей (ст. 1351 ГК РФ) будет юридически разрушен, а также учитывает, что, как уже отмечалось, Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ скорректировал институт полезных моделей и обязал патентное ведомство при регистрации полезных моделей проводить экспертизу по существу.

Таким образом, указанная правовая позиция представляет собой клубок внутренних противоречий. Если действительно Роспатент станет ею руководствоваться, мы вернемся к положению, существовавшему до 2014 г., при котором патенты на полезную модель выдавались без проверки соответствия требованиям к их выдаче, в частности, условию патентоспособности «новизна», которые проверялись только при рассмотрении возражений против их выдачи и только если в возражении приводились доводы о недостоверно-



сти (необоснованности) раскрытия соответствующих обстоятельств.

Вернемся к вышеуказанному «доктринальному видению», положенному в основу комментируемой правовой позиции о том, что процедура рассмотрения возражения против выдачи патента имеет значительные отличия от процедуры экспертизы заявленной полезной модели. В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам приведена ссылка на судебные акты, которыми это «доктринальное видение» было ранее сформулировано. Цитируем их.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2019 г. по делу № 359/2018: «Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что из смысла пункта 2.5 Правил ППС следует, что Роспатент связан доводами возражения и представленными вместе с ними материалами в подтверждение данных доводов. При этом податель возражения вправе в обоснование неправомерности выдачи патента ссылаться как на источники, включенные в материалы информационного поиска, так и на источники информации, не выявленные Роспатентом в рамках такого поиска. В пункте 4.8 Правил ППС также обращено внимание на то, что при рассмотрении возражений могут выявляться дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы. В связи с этим суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что решение Роспатента не выходит за рамки возражения общества «Кузбассгорноспасатель».

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2019 г. по делу № 151/2019: «Роспатент, рассма-

тривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения. При рассмотрении возражения повторная экспертиза оспариваемого изобретения в полном объеме не проводится, проверяется лишь обоснованность доводов, изложенных в возражении, с учетом представленных вместе с ними материалов. Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению конкретного спора в административном (внесудебном) порядке на основании конкретного возражения, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения».

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2017 г. по делу № 162/2016: «Роспатент, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения. Решение об изменении оспариваемого решения принимается Роспатентом в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме. Из совокупного толкования норм ГК РФ и Правил Палаты по патентным спорам следует вывод о том, что единственным основанием для изменения ранее принятого решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку может быть удовлетворение поданного возражения. Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению данных возражений, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них



границ оспаривания ранее принятого решения. Дополнительные основания, которые в силу положений п. 4.8 Правил Палаты по патентным спорам могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, должны относиться к тем правовым основаниям, которые приведены в возращении и проверяются в рамках доводов возражения. Кроме того, в силу положений п. 4.8 Правил Палаты по патентным спорам дополнительные обстоятельства могут быть указаны любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам. Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что упомянутое «любое» лицо должно являться не абстрактным, а только участвующим в рассмотрении такого возражения. Действующим законодательством, регламентирующим вопросы, связанные с выполнением Роспатентом публично-правовых полномочий по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, не установлена возможность пересмотра первоначально принятого Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака как на основании возражения заявителя (п. 1 ст. 1500 ГК РФ), а тем более по инициативе самого государственного органа».

Все перечисленные формулировки основаны на двух позициях: Роспатент, рассматривая возражение, ограничен доводами, заявленными его подателем. Патентное ведомство как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению конкретного спора в административном (внесудебном) порядке на основании конкретного возражения, не вправе изменять либо до-

полнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения. Предусмотренные п. 4.8 Правил Палаты по патентным спорам «дополнительные обстоятельства» (по терминологии указанного пункта) должны относиться к правовым основаниям, которые приведены в возращении и проверяются в рамках доводов возражения.

При этом отметим, что указанное выше «доктринальное видение» применяется президиумом Суда по интеллектуальным правам не только к этой правовой позиции, но и к некоторым иным, то есть как универсальный подход для обоснования того, что те или иные нормативно установленные правила, используемые в процессе экспертизы заявок на изобретение и полезную модель, не подлежат применению в процессе рассмотрения возражений против выдачи патентов на изобретение или полезную модель, даже если нормативным правовым актом установлено обратное.

В частности, оно применяется к правовой позиции, в соответствии с которой при изменении формулы изобретения или полезной модели в процессе рассмотрения возражений против выдачи патента не допускается использовать признаки, раскрытые в описании изобретения или полезной модели (что используется в процессе экспертизы соответствующей заявки). Также не допускается в процессе рассмотрения возражений изменять указанный в описании изобретения или полезной модели результат и учитывать его, если он не указан в описании. В процессе экспертизы заявки изменять указанный в описании технический результат допускается при условии, что он связан с



результатом, приведенным в описании.

Несоответствие этого «доктринального видения» и основанных на нем двух вышеуказанных правовых позиций нормам права, установленным действующей нормативно-правовой базой, показано в моей статье¹.

Подчеркну лишь следующие обстоятельства. Все три указанных судебных акта Суда по интеллектуальным правам приняты в период действия Правил Палаты по патентным спорам 2003 г. В настоящее время действуют Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке (далее – Правила-2020), утв. приказом Министерства науки и высшего образования и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 644/261, подлежащие применению к рассмотрению возражений, поданных после даты введения их в действие.

Правила Палаты по патентным спорам также предусматривали положения, разрешающие Роспатенту в лице коллегии Палаты по патентным спорам выходить за рамки возражений, что отвергалось указанным «доктринальным видением». Но чтобы не продолжать этот спор относительно уже не действующих Правил и двигаться дальше, необходимо учесть, что Правила-2020 предусматривают положения, в соответствии с которыми Роспатент в лице коллегии Палаты по патентным спорам вправе выходить за рамки рассматриваемых возражений: выявлять и учитывать любые обстоятельства и новые

основания для признания оспоренного патента недействительным.

Эти положения основаны на принципиально ином «доктринальном видении», нежели применяемый президиумом Суда по интеллектуальным правам. Так, административный порядок рассмотрения патентных споров, в отличие от судебного, предназначен не только для разрешения спора между сторонами, но и для исправления выявляемых Роспатентом в процессе его рассмотрения ошибок, допущенных в процессе экспертизы заявок по существу в части проверки соблюдения требований к выдаче патента, не отраженных в возражении. Это «доктринальное видение» традиционно существовало не только у нас в стране и существует во всех странах мира, законодательство которых предусматривает административный порядок рассмотрения указанных споров. В основе реализации административного порядка, решаемых им задач и полномочий патентного ведомства, необходимых для их решения, и лежит право патентного ведомства (одновременно и его обязанность, поскольку это право не может осуществляться произвольно) выходить за рамки мотивов спора (возражений).

Согласно п. 45 Правил-2020: *«Выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставление правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.*

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со

¹ Мещеряков В.А. Правила рассмотрения и разрешения патентных споров Роспатентом: административный или квазисудебный порядок? // Патентный поверенный. 2021. № 6. С. 4.



дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение».

Возражение против выдачи патента в споре по делу № СИП-405/2021 рассмотрено с применением Правил-2020. В связи с этим к порядку рассмотрения указанного возражения применимы Правила-2020, которым противоречат «доктринальное видение» Суда по интеллектуальным правам и основанная на нем правовая позиция.

Но не только это вызывает недоумение. Здесь же можно назвать и приведенную в данном постановлении мотивацию, положенную в основу отмены обжалованного решения Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2021 г., принятого в качестве решения суда первой инстанции, и для признания недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель № 199510. Для системного и полного ее понимания отметим мотивы решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель № 199510 и отмененного решения суда первой инстанции, поддержавшего решение Роспатента.

Решение Роспатента от 17 марта 2021 г.: «При этом очевидно, что в качестве недостатка ближайшего аналога по патентному документу [1] при составлении описания полезной модели по оспариваемому патенту рассматривалось выполнение ползуна из металлического прутка, и исходя из этого формулировалась характеристика технического результата, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому па-

тенту. Вместе с тем специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна из металлической проволоки вместо прутка из металла, приведет к снижению металлоемкости.

Описание полезной модели по патенту № 199510:

«Недостатком такой конструкции является относительно большая металлоемкость ползуна из-за того, что он выполнен в виде стержня (см. фиг. 1 патента РФ № 2511764).

Предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать, 0,5–1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге».

Решение суда первой инстанции: «Вместе с тем, как верно отметил Роспатент, специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна именно из металлической проволоки вместо прутка из металла приведет к снижению металлоемкости».

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам: «Как установил суд первой инстанции, при анализе этих обстоятельств Роспатент исходил из того, что если фактически выполнить ползун на основе ближайшего аналога из металлического прутка, то «специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна именно из металлической проволоки вместо прутка из металла приведет к снижению металлоемкости».

Вместе с тем подобные обстоятельства, установление которых Роспатентом выявил суд первой инстанции, не имеют никакого отношения к тем доводам возражения, которые были фактически заявлены. Доводы возражения касались того, что в бли-



жайшем аналоге не раскрыты ни конструкция ползуна (а значит, если он полый, то становится неочевидным снижение металлоемкости при изготовлении его из проволоки), ни материал ползуна (а значит, если он изготовлен не из металла, то снижение металлоемкости в спорной полезной модели точно не достигается)».

Итак, правомерность мотивации Роспатента и суда первой инстанции, основанной на том, что для доказательства достоверности обеспечения спорной полезной моделью технического результата достаточно очевидности для специалиста в данной области того, что изготовление ползуна именно из металлической проволоки вместо прутка из металла приведет к снижению металлоемкости, отвергается указанным постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам потому, что решения Роспатента и суда первой инстанции не учитывают, что этот же технический результат (снижение металлоемкости) обеспечивается и прототипом, если пруток, из которого изготовлен ползун, выполнить полым.

Вначале удостоверимся в обоснованности указанной позиции Роспатента и суда первой инстанции. Для этого обратимся к справочной литературе (в данном случае наиболее простым и убедительным является использование «Большой советской энциклопедии»): *«Проволока – длинномерное металлическое изделие с очень малым отношением размеров поперечного сечения к длине (меньшим, чем у любых других металлургических полуфабрикатов)»; «Пруток – длинномерный металлический полуфабрикат, являющийся заготовкой для получения деталей способами пластической деформации или обработки резанием».*

По-моему, теперь даже и неспециалистам ясно, что изделие, характеризующееся понятием «проволока», отличается от изделия, характеризующегося понятием «пруток», именно меньшим диаметром (отношением размеров поперечного сечения к длине). Стало быть, и материалоемкость проволоки меньше материалоемкости прутка по определению.

Следовательно, обеспечение спорной полезной моделью указанного технического результата объективно доказано. А вот рассуждения о том, что если пруток в прототипе выполнить полым или придумать что-то еще, что сравнивает материалоемкость прутка с материалоемкостью проволоки, вообще не относятся к обеспечению спорной полезной моделью указанного технического результата. В действительности эти рассуждения могут характеризовать уровень творчества (неочевидность или очевидность) для преобразования указанного прототипа (прутка) так, чтобы и он стал обеспечивать технический результат, обеспечиваемый спорной полезной моделью.

В источнике информации, в котором раскрыт прототип спорной полезной модели, относительно прутка, из которого выполняют ползун, нет никаких сведений о том, что его можно преобразовать таким образом (например, выполнить полым или довести диаметр до диаметра проволоки), при которых «пруток» как понятие, определенное в технике, может быть соотнесено по своим свойствам с изделием, которое в технике именуется «проволока». Если бы эти сведения приводились в указанном источнике информации, то относительно спорной полезной модели следовало бы сделать не только вывод о том, что и прототип обеспечивает тот же технический результат, что и спор-



ная полезная модель, но и о том, что она не нова, поскольку единственный отличительный признак «становится известным из прототипа» (если размеры диаметров одинаковы) либо не существенным (если пруток выполнить полым).

Этот подход, примененный в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам, мне известен из практики работы в Госкомизобретений и Роспатенте. Он часто применялся начинающими патентными экспертами, которые были хорошими специалистами в своей области техники, но недостаточный уровень знаний и опыта в части методологических подходов к оценке новизны изобретения или полезной модели, а также явная для них как специалистов в технике «очевидность» того, что и прототип можно обычным и тривиальным для специалистов путем преобразовать («подогнать») под заявленное изобретение, были причиной неправомерного суждения как о техническом результате, обеспечиваемом изобретением или полезной моделью, так и их новизне.

Данный пример показателен для демонстрации принципиальной разницы между условиями патентоспособности полезной модели и изобретения: если полезную модель по спорному патенту рассматривать как изобретение, то относительно изобретения объективно следует вывод о его несоответствии условию патентоспособности «изобретательский уровень» (известен отличительный признак: выполнение длинной детали (ползуна) из проволоки и его влияние на обеспечиваемый технический результат – снижение материалоемкости).

Остановимся на еще одном фактическом обстоятельстве, которое отме-

чено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам: «В письменных пояснениях к кассационной жалобе Роспатент занимает скорректированную позицию: «заявитель не учитывает того, что при проверке соответствия требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели проверяются документы заявки, в частности, описание (пункт 38 Требований ПМ), а не ближайший аналог (патентный документ RU 2511764 [1])» (абзац шестой страницы 4 письменных пояснений административного органа)».

Этот фрагмент постановления связан с тем, что возражение против выдачи спорного патента было мотивировано не только несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна», но и несоответствием требованию к описанию полезной модели в части раскрытия ее сущности с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники. А это требование, установленное законом (подпунктом 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ), расшифровано в Правилах (п. 37) следующим образом: «При проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 2 ст. 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 2 ст. 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, не-



обходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели».

Следовательно, технический результат, применяемый в качестве критерия существенности признаков, теперь стал применяться еще и в качестве одного из четырех требований для признания раскрытия сущности полезной модели в ее описании с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники. До этого подзаконного акта традиционно у нас в стране указанное требование раскрытия изобретения или полезной модели содержало три составляющих: указание в описании на назначение полезной модели, раскрытие средств, с помощью которых можно материализовать каждый признак полезной модели, включенный в ее формулу, а также доказательства того, что назначение полезной модели может быть реализовано. Технический результат как еще одна составляющая этого требования ранее никогда в отечественном законодательстве и практике его применения не использовался для этих целей и не используется за рубежом. Бессмысленность и избыточность этой четвертой составляющей показана в моей статье².

Эта оценка подтверждена обоснованной позицией Роспатента, сформулированной в процитированном фрагменте его кассационной жалобы: при

² Мещеряков В.А. Применение понятия «технический результат» в отечественном патентном праве//Патентный поверенный. 2021. № 2. С. 8.

проверке соответствия требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели проверяются документы заявки, в частности, описание (п. 38 Требований ПМ), а не ближайший аналог.

Действительно, так и должно быть: это требование не является сравнительной категорией (сравнение с прототипом). Его соблюдение должно считаться выполненным, если содержание описания полезной модели раскрывает сведения, необходимые для создания материального объекта определенного назначения (всех составляющих его частей и связей между ними как признаков формулы полезной модели), который бы обеспечивал реализацию его назначения. Какой при этом обеспечивается результат (лучше – хуже, больше – меньше или просто расширяется арсенал средств определенного назначения), не имеет никакого отношения к требованию осуществимости полезной модели.

В условиях действия п. 37 Правил Роспатент вынужден проверять еще и обеспечение технического результата по самой полной программе, в соответствии с которой необходимо устанавливать объективно существующие недостатки прототипа, порождающие проблемы, на решение которых направлена полезная модель. И зачем это делать при проверке достаточности полноты раскрытия полезной модели и считать, что недостижение технического результата, не приводящее к невозможности обеспечения реализации полезной моделью своего назначения, делает невыполнимым осуществление самой полезной модели вопреки фактической возможности ее осуществления? Ведь это же действие по проверке достоверности (обоснованности) обеспечения



технического результата должно быть проведено для установления совокупности существенных признаков полезной модели, критерием существенности которых и является технический результат. В соответствии с еще одним «новоявленным» упомянутыми Правилами условием патентоспособности (полезная модель – это решение) необеспечение полезной моделью технического результата является самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель по той причине, что она не является решением.

Такая установленная подзаконными актами система проверки требования к выдаче патента на изобретение и полезную модель не только противоречит закону (ГК РФ), но и не существовала в нашей стране до 2015–2016 гг., когда были приняты упомянутые подзаконные акты по изобретениям и полезным моделям, и не существует ни в одной стране мира, по меньшей мере в известных нам странах, к правовой системе которых относятся в мире с уважением.

Когда эта статья уже поступила в редакцию журнала, на сайте Роспатента было опубликовано решение Роспатента, принятое по результатам повторного рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель № 199510 во исполнение постановления президиума Суда по интеллектуальным правам о повторном рассмотрении этого возражения. Роспатент признал обоснованной позицию возражения:

«В отсутствие сведений о конструкции и материале ползуна в ближайшем аналоге по патентному документу [1] оценить возможность снижения металлоемкости и надежность рабо-

ты натяжителя, обеспечиваемую в полезной модели по оспариваемому патенту за счет выполнения ползуна из проволоки, не представляется возможным».

То есть позиция, основанная на том, что поскольку в источнике информации, в котором раскрыт прототип, кроме сведений о выполнении ползуна в виде прутка нет иных сведений, как и из чего он выполнен, в частности, о выполнении его полым, и вообще не раскрывается проблема материалоемкости ползуна и ее решение, то можно дополнить данный источник информации рассуждениями о том, что если выявить проблему материалоемкости ползуна в прототипе и решить ее на основе известных технических приемов, включая выполнение прутка полым, то на этой основе можно считать, что прототип указанным недостатком (большая материалоемкость) не обладает. Да, типичная ошибка начинающего патентного эксперта. В логике этот прием принято называть эффектом послезнания: даже творческие идеи и их решения становятся менее творческими после того, как раскрывается их содержание.

Список литературы

1. Мещеряков В.А. *Правила рассмотрения и разрешения патентных споров Роспатентом: административный или квазисудебный порядок?//Патентный поверенный. 2021. № 6. С. 4.*
2. Мещеряков В.А. *Применение понятия «технический результат» в отечественном патентном праве// Патентный поверенный. 2021. № 2. С. 8.*

