

# Как решить проблемы, существующие в российском патентном праве?

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

**Автор анализирует некоторые дискуссионные вопросы, рассмотренные на XXV международной конференции Роспатента, прошедшей 29–30 сентября 2021 г.**



Оценивая прошедшую конференцию в целом, можно с уверенностью отметить, что она, в отличие от ранее сложившейся практики проведения таких конфе-

ренций в форме парадно-дежурного мероприятия, где представители Роспатента отчитывались о победных свершениях и сообщали о громаде планов на будущее, действительно приобрела форму площадки для профессионального обсуждения текущих проблем нормативного регулирования сферы интеллектуальной собственности и практики применения законодательства в этой сфере, а также разрешения этих проб-

лем и дальнейшего совершенствования законодательства. Теперь дело осталось за обеспечением действительно профессионального обсуждения указанных вопросов и выработки адекватных предложений по ним.

Проведем анализ некоторых проблем, поднятых на конференции, поскольку, как представляется, они рассмотрены без учета фактических обстоятельств, без которых невозможно выработать их адекватную оценку и меры реагирования на них.

**Сколько ссылок допустимо приводить при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень»?**

Этот вопрос обсуждался в рамках научной сессии «Патентное право: новые реалии». Докладчик по этому вопросу высказал озабоченность тем, что, в от-



личие от практики патентной экспертизы изобретений в начальный период образования Российской Федерации, современная практика предусматривает существенно большее число ссылок на источники информации, приводимые для доказательства несоответствия изобретения условию патентоспособности «*изобретательский уровень*». Это приводит к неоправданному увеличению нагрузки на экспертов Роспатента.

Докладчик проанализировал статистику ссылок, приводимых в решениях Роспатента, мотивированных несоответствием изобретения указанному условию патентоспособности, которые оспорены и действительность которых рассмотрена в решениях Суда по интеллектуальным правам за последние два года. Отмечалось, что было рассмотрено 33 решения Суда по интеллектуальным правам и установлено, что в оспоренных решениях Роспатента приведенные в них ссылки составляют от 7 до 28 источников информации. В результате на сессии было признано целесообразным выработать и принять необходимые меры для сокращения такого неприемлемого числа ссылок.

Обращает на себя внимание тот факт, что при рассмотрении этого вопроса не была даже сделана попытка выяснить причины такого увеличения числа ссылок. Для восполнения этого существенного пробела при изучении данного вопроса приведем некоторые соображения.

Чтобы адекватно оценить эти причины, обратимся к практике экспертизы в СССР. Действительно, в период СССР число ссылок, приводимых в решениях ВНИИГПЭ, было не только в разы меньше, чем в настоящее время, но на определенном историческом этапе, когда действующее советское патентное за-

конодательство не предусматривало возможность подачи заявки на группу изобретений, практически во всех решениях приводилась только одна ссылка (на прототип) или в некоторых случаях – еще ссылка на справочную или учебную литературу. После включения в законодательство права заявителя подавать заявку на группу изобретений и выдачу авторского свидетельства на группу изобретений, число ссылок увеличилось на величину, соответствующую числу изобретений в группе.

Объяснялось это действовавшей в те периоды нормативно-правовой базой, регулирующей методологию оценки охраноспособности изобретения. В то время к нормативно установленным требованиям для выдачи авторского свидетельства на изобретение были отнесены:

*новизна как новизна совокупности только существенных признаков (несущественные признаки исключались или обобщались так, как это в настоящее время предусмотрено российским законодательством для новизны полезной модели, но существенные признаки, признанные эквивалентными признакам прототипа, считались известными из прототипа, то есть не отличительными);*

*существенные отличия как напоминающий аналог современного требования «изобретательский уровень», совпадающий с ним в том принципиальном отношении, что он также опосредует творческий характер изобретения;*

*устанавливаемая Госкомизобретений СССР с привлечением специализированных организаций полезность изобретения как целесообразность его использования в народном хозяйстве для ускорения научно-технического*



*прогресса, а также положительный эффект как экономическое, социальное или иное потребительское преимущество в сравнении с прототипом, также способствующее формированию оценки указанной полезности изобретения.*

Из этих требований, наверное, даже для современного поколения специалистов в области патентного права с очевидностью следует, что патентная экспертиза того периода, в отличие от современной, была несоизмеримо техничнее, менее формализованной в части широты и системности применения научно-технических знаний для оценки охраноспособности изобретения, и ее решениями определялась указанная полезность изобретения, без которой авторское свидетельство на изобретение не выдавалось.

Типичная ситуация была такой: если заявленное изобретение признавалось бесполезным, то отказ в выдаче авторского свидетельства мотивировался различными технико-экономическими доводами и без приведения источников информации. Как правило, единственным источником информации служило отрицательное заключение специализированной организации. Если же дело доходило до оценки положительного эффекта и новизны, то за основу этой оценки брался прототип, поскольку эти требования оценивались в сравнении с ним.

Существенные отличия как критерий, опосредующий творческий характер изобретения, где-то до середины 1980-х гг. оценивался также в отношении отличительных от прототипа признаков (но только существенных признаков и неэквивалентных признаков прототипа), но менее формализованно, чем сейчас, без применения современного методоло-

гического алгоритма изобретательского уровня: известность отличительных признаков – известность их влияния на обеспечение технического результата. То есть оценка существенных отличий проводилась в отношении только тех отличительных существенных признаков, которые оставались после обобщения и исключения из формулы изобретения, представленной заявителем, не только несущественных признаков, как не учитываются несущественные признаки при оценке новизны полезной модели в настоящее время, но и признаков, эквивалентных признакам прототипа. При этом доказательства эквивалентности признаков носили исключительно технический характер, основанный на применении научных знаний, известных специалистам в соответствующих областях техники, и не требовали приведения источников информации, подтверждающих известность из уровня техники этой эквивалентности (в настоящее время это является обязательным условием для применения доктрины эквивалентов при установлении факта использования запатентованного изобретения).

Методологическим алгоритмом оценки (существенных отличий) служил распространенный в то время подход: эти признаки представляют собой результат обычного инженерного проектирования. Это означало, что заявленное изобретение построено на обычном инженерном проектировании, в основе которого лежат известные специалистам с высшим техническим образованием из учебников и справочников в соответствующей области конструктивные, технологические и иные подходы к совершенствованию объектов техники. П. 6.05 Инструкции по государственной научно-технической эксперти-



зе изобретений (ЭЗ-2-74) гласил: «Заявленное техническое решение задачи не признается изобретением, если в результате экспертизы установлено, что оно представляет собой техническое решение известной задачи, осуществляемое известными путями или способами с помощью известных средств. В таких случаях при мотивировке отказа в выдаче охранного документа не допускается использование бездоказательного утверждения без соответствующего разъяснения, что заявленный объект является результатом обычного проектирования. В качестве подтверждения доводов приводятся ссылки на общедоступные источники информации (справочную литературу, учебную литературу соответствующего профиля и т.п.).»

Однако в дальнейшем и до распада СССР методологический подход к оценке соответствия изобретения существенным отличиям в практике экспертизы круто изменился. По сути он стал прообразом современной методологии изобретательского уровня, основанной на классическом для современной патентной экспертизы алгоритме: известность отличительных признаков – известность их влияния на технический результат. Для существенных отличий общим требованием этого алгоритма оставался положительный эффект, но для определенности этого положительного эффекта в ряде случаев применялся технический результат как свойства и технический эффект, поясняющие положительный эффект как обобщенный потребительский, основанный на свойствах и технических эффектах.

Именно в этот период впервые в Госкомизобретений СССР (ВНИИГПЭ, контрольном совете научно-технической экспертизы) заговорили о появив-

шейся проблеме: для отказа в выдаче авторского свидетельства по существенным отличиям порой приходилось приводить одну ссылку на прототип и одну-другую – на простые для специалистов с высшим образованием в области естественных наук справочники и учебники, знания, содержащиеся в которых, эти специалисты приобрели в процессе обучения в вузах, но еще и столько ссылок, сколько отличительных от прототипа признаков.

Такая же картина стала проявляться и в отношении возражений против выдачи авторских свидетельств. Пик дискуссий на этот счет, но уже в Роспатенте, пришелся где-то на середину 1990-х гг, когда применяемый в настоящее время методологический алгоритм оценки изобретательского уровня был нормативно закреплён и противопоставление ссылок на известность влияния отличительных признаков на технический результат стало обязанностью эксперта, которая строго контролировалась соответствующими службами патентного ведомства. Точно так же это стало происходить и при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение. Понимая это, лица, подающие такие возражения, тоже стали приводить не только ссылки в подтверждение известности отличительных признаков, но и известность их влияния на технический результат. Указанная дискуссия в Роспатенте завершилась признанием того, что число ссылок искусственно ограничивать нельзя и антинаучно, поскольку их число определяется нормативно установленными требованиями к оценке изобретательского уровня и искусственное ограничение их числа приведет к неправильному применению указанного нормативно установленного методологического алгоритма.



Из требований к оценке изобретательского уровня следует: число ссылок складывается из прототипа, ссылки, подтверждающей известность отличительного признака, и ссылки, подтверждающей известность его влияния на технический результат, если это не раскрыто в источнике информации, приведенной в подтверждение известности самого отличительного признака. Это усредненная статистика для изобретения с одним отличительным признаком.

В реальности это число может как уменьшаться, так и увеличиваться. В частности, даже прототип может быть раскрыт не в одном источнике информации, а в нескольких. По принципу: общая схема объекта раскрыта в одном источнике, а детализация ее частей – в другом, на который приведена ссылка в указанном первом источнике. Также возможны ситуации, когда доказательства известности влияния отличительного признака на технический результат содержатся в нескольких источниках, включая справочную и учебную литературу. Арифметика простая: при одном отличительном признаке среднестатистически необходимы три ссылки, при пяти признаках – 11, при 10 – 21. И это все реальные систематически возникающие ситуации.

Кроме того, традиционный методологический подход, действующий и сегодня, предусматривает выбор прототипа как аналога, наиболее близкого к изобретению. К такому наиболее близкому прототипу может быть отнесен аналог, имеющий наибольшее число сходных с заявленным изобретением конкретно сформулированных признаков, а может и тот, который имеет большее число сходных признаков, сформулированных в обобщенной форме (как родовое понятие), а не в конкретной

форме (в форме видовых отличий). В зависимости от выбора того или иного варианта прототипа меняется и логическая цепочка оценки условий патентоспособности, и, следовательно, база сравнения (дополнительные к прототипу источники информации). Применяя этот подход в обоих вариантах и приводя соответствующие источники информации, лицо, подающее возражение, делает это, исходя из практики Роспатента, свидетельствующей о систематически встречающихся случаях неединообразного и профессионально непредсказуемого применения Роспатентом этих и иных нормативно установленных правил оценки патентоспособности изобретения. Как говорят, на всякий случай.

В 2003 г. были внесены изменения в правила рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение. Одним из них впервые в истории отечественной практики было предусмотрено ограничение лицу, подающему возражение против выдачи патента на изобретение, приводить иные основания для оспаривания действительности патента, а также дополнительные по отношению к возражению источники информации, кроме энциклопедической и справочной литературы. До этого ограничения указанное лицо было вправе приводить любые иные основания и дополнительные источники информации, необходимость в которых возникала, как правило, в случаях, когда приведенные в отзыве патентообладателя на возражение доводы свидетельствовали о недостаточности доказательств, приведенных в возражении. В такой изменившейся ситуации лица, подающие указанные возражения, стали приводить в них множество ссылок и доводов на всякий случай.



Еще одним стимулом для приведения в возражениях ссылок на всякий случай является положение, существовавшее ранее и предусматривающее изменение формулы изобретения патентообладателем по предложению коллегии Палаты по патентным спорам. При этом оно не предусматривает право лица, подавшего возражение, представить дополнительные доказательства и источники информации в подтверждение того, что измененная формула изобретения также характеризует непатентоспособное изобретение. Податель возражения с учетом сложившейся практики использования только признаков зависимых пунктов формулы для включения их в независимый пункт (противоречащей нормативно установленному порядку, предусматривающему право использовать как признаки описания, так и признаки зависимых пунктов формулы) был вынужден приводить в возражении еще столько источников информации, сколько необходимо для обоснования того, что включение признаков зависимых пунктов в независимый не приведет к созданию патентоспособного изобретения. Современная практика однозначно свидетельствует, что заявки, формулы изобретения которых имеют множество (при этом неоправданно большое число) зависимых пунктов, стали подавать не только иностранные заявители, но и отечественные.

Помимо этого, добавляются источники информации в отношении заявок и патентов на группу изобретений, которых становится все больше и больше (профессионально правильное использование этой возможности является благом для приобретателя исключительного права в части обеспечения комплексной правовой охраны разрабо-

танного объекта техники и технологии). Если все эти объективно необходимые и вынужденно приводимые на всякий случай ссылки суммировать, то их общее число заметно превысит число, которое побудило рассмотреть данный вопрос на научной сессии конференции Роспатента.

В действующих в настоящее время правилах рассмотрения указанных споров ограничения, побуждавшие заявителей приводить ссылки на всякий случай, исключены. У подателя возражения теперь есть право приводить дополнительные к поданному возражению доказательства, включая ссылки на источники информации, которым он может воспользоваться как в ситуации, когда приведенные в отзыве патентообладателя обоснования свидетельствуют об уязвимости доказательств возражения, так и когда патентообладатель ходатайствует об изменении формулы изобретения или полезной модели. Остается только наблюдать за скоростью процесса освоения этих изменений в указанных правилах на практике. Для его ускорения представляется необходимым, чтобы Роспатент опубликовал соответствующую информацию простым и понятным для широкой аудитории языком, а не пытался издать нормативно установленные искусственные ограничения по числу источников информации, приводимых в возражениях против выдачи патента. Надеюсь, что данная статья будет способствовать такому ускорению.

Решить проблему приведения ссылок на всякий случай по причине неединообразного применения Роспатентом норм материального и процессуального права директивно и разово не получится. Решение этой проблемы – одна из главных задач любого нацио-



нального и регионального патентного ведомства, и решить ее можно только на основе постоянного и системного повышения качества экспертизы. Одной из таких мер является необходимость осмысления руководством патентного ведомства причин неединообразного применения экспертами указанных норм права. Для этого необходимо не только отказаться от объяснения на этот счет, что делопроизводство осуществляется по каждой заявке самостоятельно, но и строго руководствоваться правовой позицией президиума Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в его постановлении от 1 ноября 2019 г. по делу № СИП-580/2017:

*«Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции правомерно обращено внимание на то, что оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением принципа правовой определенности. В случае, если Роспатент приходит к иным выводам, нежели тем, которые содержатся в решении по ранее рассмотренному делу, он обязан указать соответствующие мотивы... Исходя из принципа правовой определенности, обязательно как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой режим имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и к Роспатенту... Принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках другого дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств».*

**Привела ли сложившаяся практика применения термина «существенный признак» вместо «признака, находящегося в причинно-следственной связи с техническим результатом», к необходимости ужесточения требований к раскрытию в описании изобретения технического результата и доказательствам его достижения?**

Этот вопрос был также рассмотрен на указанной научной сессии. В представленных докладах анализировалась актуальная проблема доказательства достижения изобретением и полезной моделью технического результата как правового инструмента в оценке их патентоспособности и особенно в случаях, когда доказательствами может служить только эксперимент, а не теоретические исследования. Однако актуальность данной проблемы в патентном праве, и не только в нем, была всегда, существует сегодня и сохранится в будущем независимо от того, какие правовые условия будут установлены в отношении требований к выдаче патента на изобретение, если эти условия основаны на техническом (природном) или вытекающем из него потребительском результате. Объяснение тому простое: это бесконечный процесс познания человеком законов природы. По этим причинам высказанные соображения, связывающие указанную проблему доказательств достижения изобретением и полезной моделью технического результата с тем фактическим обстоятельством, что в современной практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам вместо терминов «признак, находящийся в причинно-следственной связи» и



«признак, влияющий на обеспечение технического результата», стал применяться термин «существенный признак», как-то озадачили.

Термины «признак, находящийся в причинно-следственной связи», как и «признак, влияющий на обеспечение технического результата», в патентном праве считаются, и это нормативно закреплено у нас в стране, содержанием понятия «существенный признак изобретения или полезной модели». «Существенный признак» как понятие, применяемое еще философами древнего мира в рамках законов логики, стало применяться в патентном праве как «существенный признак изобретения», содержание которого определено как «признак, находящийся в причинно-следственной связи с результатом, обеспечиваемым изобретением», еще с исторически далеких времен начала формирования патентного права в мире.

Однако, зная высокий уровень профессионализма докладчика в этих и многих других вопросах патентного права, не могу допустить, что содержание его доклада основано именно на том, что переход в практике с одной указанной терминологии на другую стал объективной причиной необходимости ужесточить требования к доказательствам обеспечения изобретением и полезной моделью технического результата.

Могу лишь предположить, что целью этой части доклада являлась поддержка принятых в 2016 г. изменений подзаконных актов, разработанных Роспатентом (Правила и Требования по изобретениям и полезным моделям), не только возвращающих российское патентное право в части патентоспособности изобретения к существовавшему в СССР самостоятельному требованию

обеспечения изобретением не только технического эффекта, но и вытекающего из него положительного эффекта, участвующего в формировании оценки полезности изобретения как целесообразности его применения в народном хозяйстве для ускорения научно-технического прогресса, о чем упомянуто выше, но и предусматривающих странный антинаучный подход (логический алгоритм) к оценке соблюдения этого требования. Детальный анализ этих изменений приведен в одной из моих статей<sup>1</sup>.

Отмечу лишь наиболее принципиальные аспекты. Возможно, что разработчики этих изменений исходили из разумного доктринального замысла: разработать меры, максимально снижающие риск принятия Роспатентом неправомерных решений о выдаче или об отказе в выдаче патента, основанных на применении недостоверного (не соответствующего законам природы) или недоказанного технического результата как правового инструмента, используемого в качестве вспомогательного логического элемента в системе условий патентоспособности изобретения и полезной модели. Так, для системы условий патентоспособности изобретения и полезной модели технический результат как указанный вспомогательный правовой инструмент традиционно у нас в стране применялся и применяется для:

*установления существенности признаков (что особенно важно для полезной модели, новизна которой определяется только в отношении ее существенных признаков);*

<sup>1</sup> Мещеряков В.А. Применение понятия «технический результат» в отечественном патентном праве//Патентный поверенный. 2021. № 2. С. 8.





*оценки технического характера изобретения и полезной модели (принципиальная патентоспособность);*

*фундаментального критерия разделения признаков на неавтообусловленные, создающие простую сумму результатов, а не синергетический результат, и противопоставление каждому такому признаку отдельной ссылки, подтверждающей его известность при оценке изобретательского уровня;*

*оценки изобретательского уровня в части известности влияния отличительных признаков на технический результат;*

*оценки соблюдения условий для включения в независимый пункт формулы изобретения альтернативно выраженных признаков;*

*оценки соблюдения требования единства изобретения в отношении вариантов.*

Действительно, проблема установления экспертами национальных и региональных патентных ведомств технических результатов, объективно обеспечиваемых изобретениями, существовала и существует сегодня. В Роспатенте специфика этой проблемы заключается еще и в том, что традиционно ранее, в период СССР, в штате патентного ведомства СССР (ВНИИГПЭ и контрольный совет научно-технической экспертизы) числилось около 2500 экспертов и имелось почти вдвое больше внештатных, которыми активно выступали кандидаты и доктора естественных наук. В настоящее время число штатных экспертов в Роспатенте (ФИПС) сократилось в разы, а внештатников нет. Разумеется, в таких условиях экспертам стало значительно сложнее разбираться в технических вопросах (увеличилась широта тематик по

рассматриваемым экспертом заявкам), к которым в первую очередь относится установление достоверности и доказанности технического результата.

В капиталистических странах мира этой специфики нет. У них традиционно не существовало такого мощного института внештатной экспертизы. Определенную форму этот институт имеет в Японии и Корее. Поэтому в странах ЕС и Европейском патентном ведомстве давно существуют и развиваются процессуальные подходы к применению технического результата в качестве правового инструмента при оценке патентоспособности изобретения, которые максимально снижают риск использования в решениях патентного ведомства недостоверных или недоказанных технических результатов. Однако эти подходы указанными изменениями были искажены до неузнаваемости, а отмеченный выше в качестве предполагаемого доктринальный замысел был реализован неприемлемым в условиях рыночных экономических отношений способом и, кроме того, антинаучным подходом.

В основу этого подхода положен принцип: технический результат – самодостаточное требование, несоблюдение которого является основанием для отказа в выдаче патента на изобретение или полезную модель, то есть принцип, который применялся в СССР и положен в основу положительного эффекта как самодостаточного требования к выдаче авторского свидетельства. Кроме этого принципа, изменен и предусмотренный еще первыми российскими подзаконными нормативными правовыми актами процессуальный алгоритм изменения технического результата в случаях, когда патентным ведомством признается недостоверным или недо-



казанным результат, приведенный заявителем в описании изобретения или полезной модели.

Чтобы понять суть этих изменений, необходимо понимать суть той системы учета технического результата как правового инструмента при оценке патентоспособности изобретения или полезной модели, которая существовала до них не только в России, но и продолжает существовать во всех странах мира с развитой системой права, в которых рыночные экономические отношения революционно не прерывались. В основе этой системы лежит понимание того, что такое технический результат. Во всех указанных юрисдикциях (а в отечественной нормативно-правовой базе есть определение содержания этого понятия) техническим результатом, который должен быть обеспечен изобретением и полезной моделью, считается технический эффект (а не положительный эффект, опосредующий полезность изобретения, как это было в СССР) как первое следствие изменения природных свойств объектов материального мира (физические, химические, биологические). Так, изменение (увеличение или уменьшение) электропроводности проводника – это технический эффект, основанный на электропроводности как свойстве материалов, полученный, например, благодаря выбору материала для изготовления проводника, который обладает соответствующим значением величины электропроводности.

Этот технический эффект не обязательно должен приводить к экономическому или иному потребительскому результату, тем более к результату, который бы свидетельствовал о том, что изобретение или полезная модель способны ускорить научно-технический прогресс. То есть он не предназначен

для применения в качестве критерия положительного эффекта и основанной на нем оценки полезности изобретения и полезной модели, определяемой государством в лице патентного ведомства, поскольку в условиях рыночных экономических отношений эту оценку, как и оценку целесообразности приобретения исключительного права на изобретение и полезную модель, определяет приобретатель этого права с учетом соотношения спроса и предложения на рынке.

Возникает вопрос: **как оценивать патентоспособность изобретения или полезной модели в случае, если патентным ведомством признается, что указанный заявителем технический результат является недостоверным (не соответствует законам природы) или возможность его обеспечения изобретением или полезной моделью недоказанной?** Ведь технический результат, как уже отмечалось, применяется в качестве вспомогательного логического элемента в системе методологических подходов к оценке патентоспособности изобретения и полезной модели. В этих случаях заявителю предоставляется право изменить указанный им технический результат, представив иной результат, определенный заявителем как достоверный и доказанный. Если заявитель не представляет таким образом измененный результат или представленный им измененный результат также признается патентным ведомством недостоверным или недоказанным, патентное ведомство исходит из того, что заявителем не выявлен объективно существующий результат, который может быть обеспечен изобретением или полезной моделью, выраженный в виде природных свойств материального объекта и вытекающих



из них технических эффектов.

В такой ситуации единственно достоверным и доказанным может быть только результат, выражающий обеспечение изобретением или полезной моделью реализации своего назначения. При этом решаемой изобретением или полезной моделью задачей является не преодоление технических проблем, присущих уровню техники (прототипу), а утилитарное расширение арсенала средств определенного назначения. Однако если патентное ведомство установит, что и этот результат не достигается (изобретение или полезная модель основаны на принципах, противоречащих законам природы, или раскрыты в объеме, недостаточном для осуществления специалистом, и поэтому их назначение не может быть реализовано), оно принимает решение об отказе в выдаче патента по соответствующему основанию: несоответствие условию патентоспособности «*промышленная применимость*» или нарушение требований к раскрытию сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Особо подчеркнем, что эта система, которая применялась ранее в России и продолжает применяться за рубежом, предусматривает учет патентным ведомством любых изменений технического результата с единственным ограничением: он должен быть объективно достигаемым, а не недостоверным, надуманным или недоказанным, независимо от того, был ли он прямо или косвенно отражен в первоначальных материалах заявки. То есть любой достоверный и доказанный результат должен быть учтен патентным ведомством, если он является следствием заявлен-

ной совокупности признаков формулы изобретения или полезной модели или измененной совокупности, если ее изменение не противоречит нормативно установленным условиям изменения формулы. Это означает, что не может быть ситуации, когда патентоспособность заявленной совокупности признаков формулы или правомерно измененной совокупности, объективно обеспечивающая установленный технический результат, оценивается без его учета. В этом и заключается научный доктринальный подход к применению технического результата в качестве правового инструмента в системе условий патентоспособности изобретения, основанный на законах природы, а не на противоречии им.

Наиболее доходчиво и популярно эти методологические подходы сформулированы в правилах Европейского патентного ведомства (ЕПВ). При этом не должно смущать ограничение в этой части в правилах ЕПВ, предусматривающих единственный случай, когда измененный результат не учитывается патентным ведомством, если он не вытекает из описания изобретения и не связан с результатом, указанным в его описании. Это ограничение основано не на игнорировании законов природы, а на том, что такое изменение результата возможно лишь при нарушении требования единства изобретения.

Как известно, правила ЕПВ предусматривают требования единства изобретения, которые предусмотрены Договором РСТ: каждое из группы изобретений должно характеризоваться едиными и общими для всех изобретений группы техническими признаками (отличительными признаками или вкладом в уровень техники). Именно отличительные признаки и служат причиной,



следствием которой является технический результат. Поэтому если измененный результат иной, не вытекающий из описания изобретения и не связанный с указанным в описании, то, следовательно, такое изменение результата свидетельствует о нарушении единства изобретения, что по общему правилу не допускается к рассмотрению в рамках данной заявки.

Судя по всему, положение четвертого абзаца п. 2 ст. 1378 ГК РФ, впервые предусматривающее у нас в стране, включая период СССР, неучет технического результата как изменяющего заявку по существу, если он не связан с результатом, указанным в описании изобретения или полезной модели, основано на попытке гармонизировать отечественное законодательство с европейским без должного понимания сути инкорпорируемого положения правил ЕПВ, поскольку отечественное законодательство предусматривает иное по содержанию требование единства изобретения, чем в договоре РСТ.

**Рассмотрим указанные изменения.** В их основу впервые в нормативно-правовой базе Российской Федерации положено сформулированное содержание понятий «*изобретение*» и «*полезная модель*», в которые включено требование об обеспечении ими технического результата. Так, в п. 51 Правил по изобретениям 2016 г. указано: «*Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назна-*

*чению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением*». Аналогично сформулировано определение понятия «*полезная модель*».

Разработчики Патентного закона РФ осмысленно не включили в него понятие «*технический результат*» в качестве одного из условий патентоспособности изобретения или полезной модели, что сохранено и в ГК РФ. Тем самым законом определено, что технический результат не является самодостаточным условием патентоспособности указанных объектов, несоблюдение которого служит основанием для отказа в выдаче патента. При этом в изданные затем подзаконные акты по применению этих законов технический результат включен как вспомогательный методологический элемент в системе методологических подходов к оценке соблюдения условий патентоспособности, определенных законом. В отсутствие в этих российских законах положительного эффекта и полезности как самодостаточных требований для выдачи авторского свидетельства, действовавших в период СССР, указанные подзаконные акты не относят технический результат к первопричине, следствием которой являются положительный эффект и полезность, исходя из фундаментальных условий рыночных экономических отношений, которым противоречила действующая в период СССР система условий патентоспособности изобретения, предусматривающая оценку государством в лице патентного ведомства этих самодостаточных требований, опосредующих целесообразность применения изобретений в народном хозяйстве для ускорения научно-технического прогресса. В



условиях рыночных экономических отношений, как уже отмечалось, целесообразность использования изобретений и приобретения на них исключительных прав определяют сами приобретатели этих прав с учетом соотношения спроса и предложения рынка.

Несмотря на прямое нарушение указанных изменениями условий патентоспособности, определенных Патентным законом РФ, а в настоящее время ГК РФ, можно было бы жить с таким «инвалидным» нормативно закрепленным определением содержания указанных понятий, если бы вместе с ним не был изменен упомянутый выше процессуальный алгоритм изменения технического результата в процессе экспертизы заявки, определенный Правилами по изобретениям 2016 г. Правилами сохранено доктринальное положение упомянутой выше системы учета технического результата, применяемой у нас в России и которая продолжает применяться за рубежом, о том, что патент может быть выдан на изобретение или полезную модель не только в случае, если они обеспечивают технический результат как технический эффект, обусловленный природными свойствами, но и в случае, если этим результатом является только обеспечение изобретением или полезной моделью своего назначения, а решаемой ими задачей – утилитарное расширение арсенала средств определенного назначения.

Главный крутой поворот этих изменений – возможность выдачи патента на изобретение или полезную модель с учетом технического результата, выражающего только осуществление ими своего назначения, а решаемая задача – лишь расширение арсенала средств определенного назначения – ограничена только случаями, когда описание

изобретения или полезной модели вообще не содержит каких-либо технических результатов и решаемых задач, то есть представляет собой грубое нарушение требований к нему.

В остальных случаях, когда заявка составлена с соблюдением этих требований, но раскрытый в ней технический результат, выражающий природные свойства или технические эффекты, признается Роспатентом недостоверным или недоказанным, заявитель вправе изменить его на другой того же рода результат при условии, что он связан с первоначально указанным. Однако при этом заявитель лишен права изменить такой результат на выражающий только реализацию изобретением или полезной моделью своего назначения, даже если он объективно достигается. В случаях, когда технический результат, выражающий природные свойства и технические эффекты, признается Роспатентом недостоверным или недоказанным, принимается решение об отказе в выдаче патента. По заявке, описание которой составлено с указанным грубым нарушением требований к ней, может быть выдан патент на изобретение или полезную модель, которые обеспечивают только реализацию своего назначения и расширяют арсенал средств определенного назначения.

Согласно п. 51 Правил по изобретениям 2016 г.: *«Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявителем в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не сле-*



*дует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения».*

То есть в случае, если предложенный заявителем в описании технический результат, выражающий природные свойства или технические эффекты, признается недостоверным или недоказанным, Роспатент не рассматривает возможность учета в качестве технического результата, выражающего только обеспечение изобретением или полезной моделью реализации их назначения, и принимает решение об отказе в выдаче патента, мотивируя это тем, что изобретение не является решением. Если еще учесть, что складывающаяся практика Роспатента и Суда по интеллектуальным правам не учитывает объективно обеспечиваемый результат, если он даже связан с указанным в описании, но не приведен в нем (к чему добавляется неопределенность понятий «*указание результата*» и «*его раскрытие*»), что противоречит ст. 1378 ГК РФ (ограничивает ее содержание), предусматривающей возможность учета измененного результата, если он не указан в описании, но связан с указанным в нем, то масштабы бедствия с учетом статистики случаев, когда заявитель объективно вынужден

изменять технический результат (например, типичный случай: эксперт противопоставляет более близкий аналог, чем принятый заявителем), впечатляют.

Понять логику этого алгоритма изменения технического результата сложно. Он не только не уменьшил риск принятия в решениях Роспатента недостоверного или недоказанного технического результата, но и привел к исключению возможности выдачи патентов на множество заявок на изобретения и полезные модели, по которым в соответствии с нормативно установленными подходами, предшествующими этим изменениям, они могли быть выданы.

При этом указанный алгоритм имеет принципиальное внутреннее противоречие: с одной стороны, нормативно определено, что техническим результатом считается не только технический эффект, основанный на природных свойствах, но и результат, выражающий обеспечение реализации изобретением или полезной моделью своего назначения, а с другой – содержит предписание принять решение об отказе в выдаче патента, мотивированное недостижением технического результата, в случае, если действительно обеспечивается реализация изобретением или полезной моделью своего назначения, что является одним из видов технического результата.

Можно лишь предположить, что изменения приняты без должного понимания современными специалистами Роспатента системы применения технического результата, которая была нормативно определена ранее и продолжает применяться в указанных странах мира, либо под воздействием желания сократить трудозатраты экспертов, а следовательно, улучшить соответствующие показатели деятельности патент-



ного ведомства любой ценой, в данном случае – за счет ущемления интересов государства и общества в целом. Искусственные барьеры, которые представляют собой эти изменения, приводящие к сокращению числа запатентованных изобретений и полезных моделей и, как следствие, сокращению патентной активности у нас в стране, не могут быть оправданы сокращением трудозатрат экспертов Роспатента.

**Есть ли необходимость заменить условия единства изобретения, предусмотренные отечественным законодательством, на предусмотренные Договором РСТ?**

Этот вопрос был рассмотрен в рамках панельной дискуссии «Требование единства изобретения: международный и зарубежный контекст». Модератор дискуссии отметил, что этот вопрос возник в связи с тем, что разные положения национального законодательства и международных договоров, в частности, Договора РСТ, создают дополнительные трудности, возникающие у отечественных заявителей, патентующих свои изобретения за рубежом в странах, национальное законодательство которых предусматривает условия единства изобретения, предусмотренные указанным договором. В мировой практике существуют три варианта условий единства изобретения: российский, американский и вариант Договора РСТ, применяемый не только в странах ЕС и ЕПВ, но и практически во всех странах мира.

Отметим, что требование единства изобретения было придумано человеком с одной целью: предоставить возможность заявителям подать заявку

не на одно, а несколько изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, и получить один патент на заявленную группу изобретений. Замысел этой возможности простой и очевидный: создать условия для приобретения исключительного права, объем которого охватывает разработанный объект техники или технологии, а не отдельные его фрагменты. Такая комплексная правовая защита инновационных проектов позволяет не только получить максимально возможный объем правовой охраны объекта, но и системно распоряжаться таким комплексным правом, а также не заниматься избыточной и трудоемкой инвентаризацией прав на объект, когда возникают вопросы о том, есть ли патенты, к нему относящиеся, а если есть, то какие и кому выданы.

При этом к каждому изобретению, входящему в группу изобретений, применяются такие же требования к выдаче патента, как если бы оно было заявлено в отдельной заявке. Из этого следует, что требование единства изобретения должно быть максимально простым для применения, не перегруженным оцениваемыми патентным ведомством деталями и не вызывающим споры при их оценке.

Модератор панельной дискуссии отметил общеизвестную в мире оценку того, что наиболее либеральным, то есть удовлетворяющим указанным особенностям данного требования, является российский вариант условий единства изобретения. Действительно, вариант Договора РСТ, в отличие от российского варианта, предусматривает дополнительное условие: каждое изобретение, входящее в группу, должно иметь одни и те же общие технические признаки (отличительные) как один



и тот же вклад в уровень техники. Это осложняет составление формулы изобретения и, кроме того, может быть причиной спора с патентным ведомством о соблюдении данного требования. Но наиболее негативная особенность варианта Договора РСТ заключается в том, что в случае противопоставления патентным ведомством более близкого аналога, чем выбранный заявителем при подаче заявки, это условие (каждое изобретение группы должно вносить один и тот же вклад в уровень техники) может быть нарушено. И группа изобретений, которая соответствовала при подаче заявки требованию единства изобретения, в этой ситуации распадается на изобретения, не объединенные единым изобретательским замыслом, в связи с чем заявку надо соответствующим образом реформировать (исключать изобретения из группы, подавать выделенные заявки и т.п.).

Статистика свидетельствует о том, что число заявок, ежегодно подаваемых отечественными заявителями за рубеж, где и применяется вариант Договора РСТ, примерно на порядок меньше числа ежегодно подаваемых заявок отечественными заявителями в Роспатент по национальной процедуре.

Российский вариант применяется еще со времен СССР, уже почти полвека. За все это время каких-то публичных нареканий от отечественных заявителей к этому варианту не было. На панельной дискуссии также выступили специалисты из разных стран мира, рассказавшие о вариантах Договора РСТ и США. С учетом всех указанных обстоятельств модератор сделал предложение о целесообразности замены российского варианта на вариант Договора РСТ, основанное на том, что этот вариант востребован отечественными

заявителями и поддержан выступающими на панельной дискуссии.

Отметим весьма меткое замечание руководителя Роспатента, данное им на заключительном пленарном заседании конференции, в части поддержки выступающими на панельной дискуссии замены российского варианта на вариант договора РСТ: поддержали присутствующие на дискуссии и не поддержали отсутствующие на ней. Примечательным также является обоснование модератором причин, по которым в США не перешли на вариант Договора РСТ: американский вариант применяется на протяжении длительного времени, и в США уважительно относятся к своим национальным традициям. Неужели нам в России не следует уважительно относиться к полувековому опыту применения отечественного варианта, показавшему преимущества перед другими вариантами?

Представителем нашей фирмы на круглом столе, посвященном этому вопросу, прошедшему недавно в Роспатенте, высказано компромиссное предложение: не переходить на вариант Договора РСТ, а предоставить право отечественным заявителям, которым этот вариант более удобен для применения, составлять заявки, подаваемые в Роспатент, с применением данного варианта. Это можно сделать и в настоящее время, поскольку соблюдение варианта требования единства изобретения Договора РСТ означает соблюдение и российского варианта.

### Список литературы

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

