

УСТРОЙСТВО КАК ОБЪЕКТ ОХРАНЫ ПАТЕНТОМ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

ОПРАВДАНЫ ЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Екатерина Шехтман

Патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный, директор ООО «ИНКО», Новосибирск

Старший преподаватель Новосибирского государственного исследовательского университета

Изобретение vs. Полезная модель

	Изобретение	Полезная модель
Объект	Продукт и способ	Устройство
Условия патентоспособности	Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость	Новизна, промышленная применимость
Новизна	Абсолютная мировая	Публикации – во всем мире, открытое применение – в России
Сроки получения патента в России	6-12 месяцев	1-6 месяцев
Срок правовой охраны	20 лет	10 лет

ИЗОБРЕТЕНИЕ и/или ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ – выбор или сочетание

- Могут ли ИЗ и ПМ сосуществовать в патентах одного заявителя?

Ранее практика:

- Подать одновременно заявки на ПМ и ИЗ, после получения ПМ идет экспертиза по ИЗ, если выдадут ИЗ - отказаться от ПМ.

Один заявитель не может иметь два патента на одно решение, следовательно, если решения отличаются одним признаком – существование двух патентов у одного заявителя возможно.

Чем ПМ лучше ИЗ?

- Один критерий патентоспособности – устойчивее патент.
- Чем проще патент, тем прозрачнее защита прав в суде.

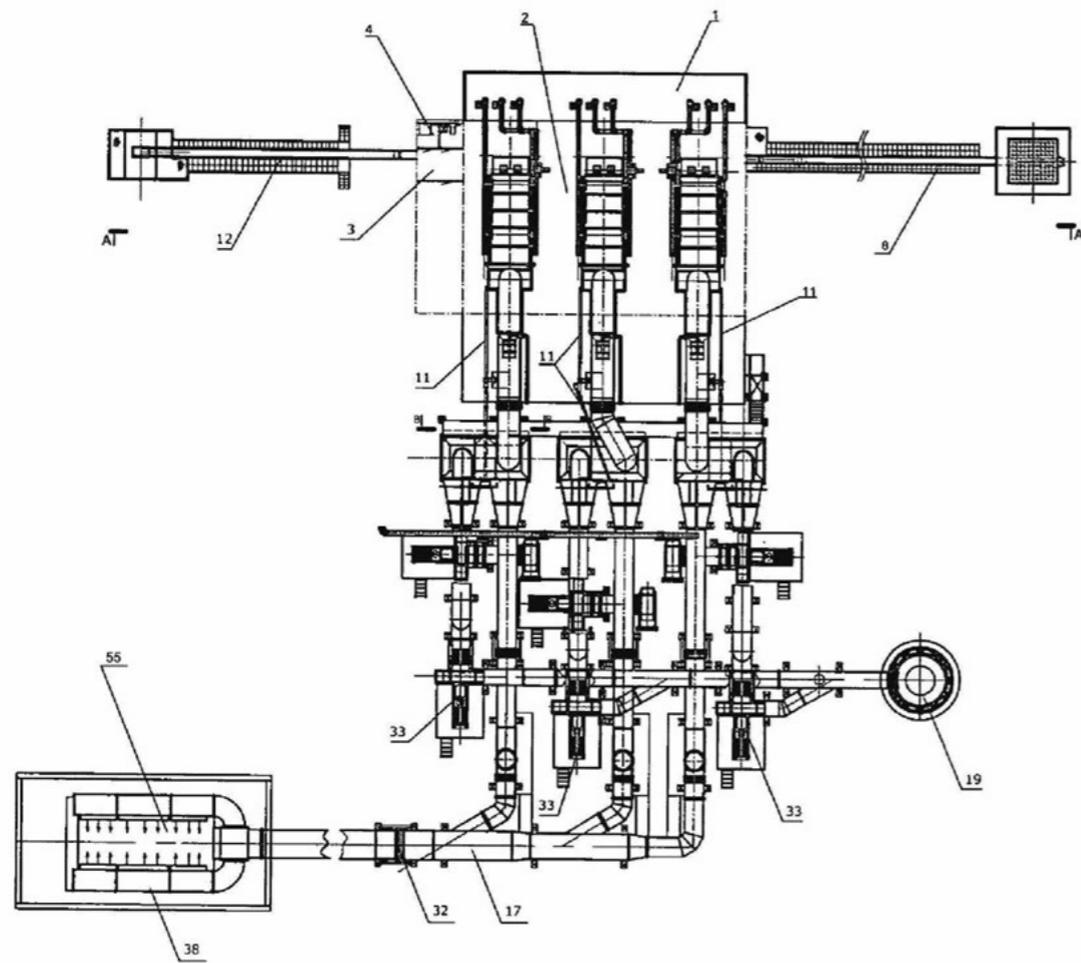
Проблема ПМ – правовая неопределенность

С 2020 г. участились решения о признании недействительной охраны ПМ в связи с тем, что не является устройством.

Позиция Роспатента – в отличие от ИЗ – ПМ это одно устройство,

Признаки:

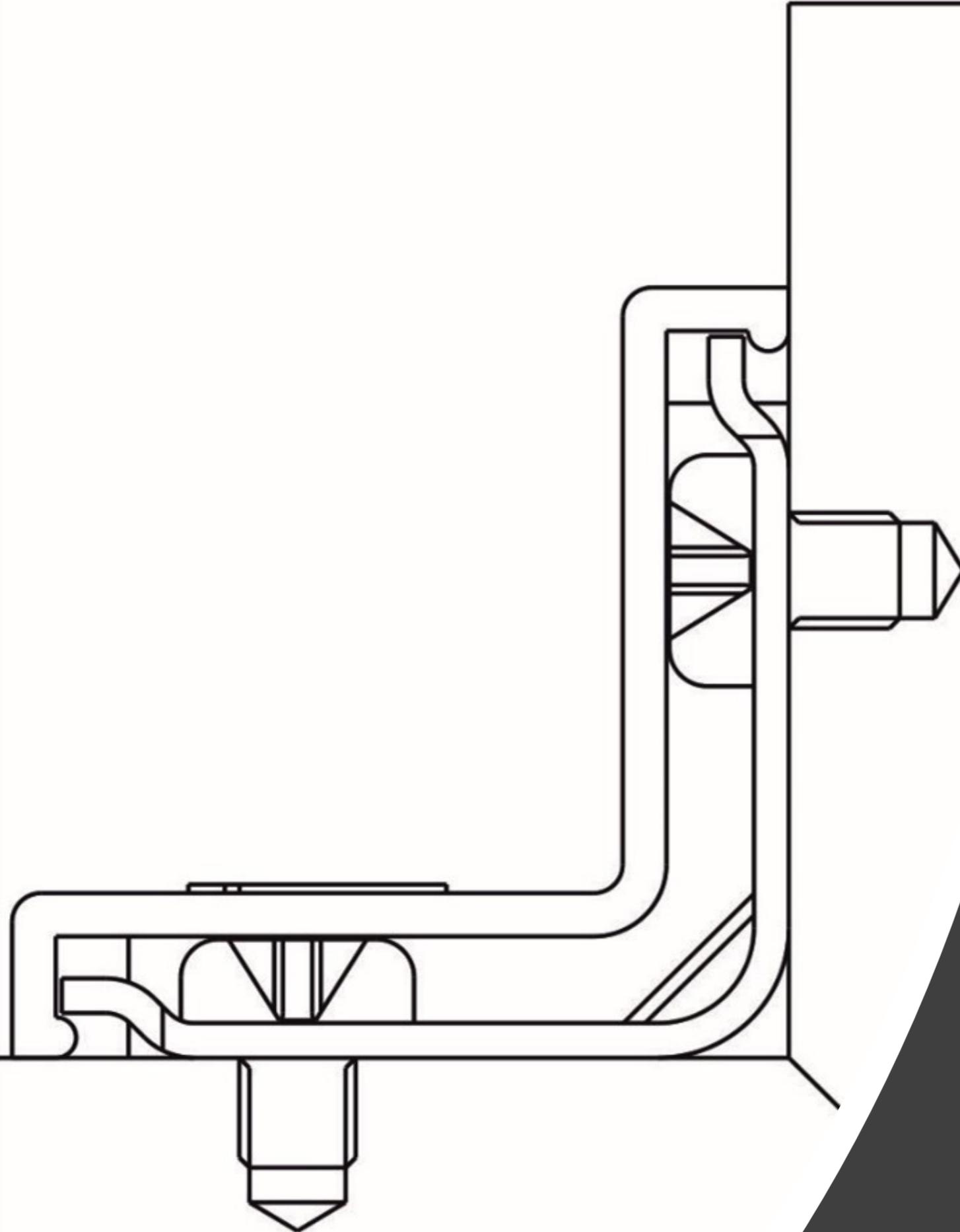
- Единый корпус,
- Нет необходимости разбирать при перевозке.



Фиг. 1

Не является
Полезной
моделью

Теплоэнергетиче
ская установка
Дело СИП-
416/2021



Не является
Полезной моделью

Мебельный уголок

Исторический аспект

Патентный закон 1992 г. в ред. 2006 г.	
ст. 4. в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).	ст. 5 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Гражданский кодекс в ред. 12.03.2014 г.	
в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);	в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

Технический аспект – определение «устройство»

- Толковый словарь русского языка (Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. – М.: «А ТЕМП», 2004) устройство определено как «техническое сооружение, механизм, машина, прибор».
- Ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет устройства как «машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов».

ГОСТ 2.101-2016. Межгосударственный стандарт. «Единая система конструкторской документации. Виды изделий»

устанавливает следующие виды изделий по конструктивно-функциональным характеристикам: деталь, сборочная единица, комплекс и комплект.

При этом из ГОСТ не следует, что комплекс и комплект не могут быть устройствами.

Регламенты

В соответствии с п. 35 Требований-ПМ (Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. – Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701).

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Согласно п. 36 Требований-ИЗ: (Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. – Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.)

- - к продуктам относятся, в частности, устройства, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции;
- - к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);
- - к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например производственные линии, электрические и компьютерные сети, корабли;
- - к комплекту относятся два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение.

Международный аспект – Казахстан

- В соответствии с п. 1 ст. 7 Патентного закона Республики Казахстан в качестве полезной модели охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению либо нового продукта по определенному назначению, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.
- При этом патент на полезную модель действует 5 лет и может быть продлен на 3 года.
- <https://kazpatent.kz/ru/content/chto-takoe-poleznaya-model>

Международный аспект - ФРГ

- В Германии в качестве полезной модели охраняются любые технические решения, включая химические соединения, продукты питания и медицинские препараты, за исключением способов.
- https://www.dpma.de/docs/english/broschueren_eng/bro_utilitymodels_en.pdf

Международный аспект: Китай и Южная Корея

- Технические решения, относящиеся к форме, структуре продукта, или их комбинации, при условии, что они имеют практическое применение.
- Не охраняются декоративные особенности, композиции и способы, а также объекты с нестабильной формой.
- Срок охраны полезных моделей в Китае, где он крайне популярен, – 10 лет.
- <https://english.cnipa.gov.cn/transfer/2018-01/20180131104618544101.pdf>
- <https://patentable.com/protecting-ip-china-utility-model-opportunity/>

Оправданна ли такая строгость в отношении ПМ в России?





@IPINCOM

Вопросы

www.ipinco.com

es@ipinco.com

+7(383)291-34-51