

# Полезная модель как альтернатива изобретению при патентовании технических решений

Utility model as alternative to invention for legal protection of technical solutions

doi 10.26310/2071-3010.2020.258.4.010



**Ю. И. Буч,**

к. т. н., доцент, кафедра менеджмента и систем качества, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

✉ yury.buch@gmail.com

**Yu. I. Buch,**

PhD, management and quality systems department, Saint Petersburg electrotechnical university «LETI»

В России применяются две формы охраны технических решений — патент на изобретение и патент на полезную модель. Как изобретение охраняются технические решения, относящиеся к устройствам, веществам, продуктам биотехнологии, способам, а в качестве полезной модели — решения, относящиеся только к устройствам. Патентование устройств как полезных моделей является альтернативным вариантом их патентования как изобретений, имеющим ряд отличий, которые следует учитывать, выбирая форму охраны. Так, к полезной модели предъявляются менее жесткие требования в части патентоспособности, и рассмотрение заявки происходит заметно быстрее, однако срок действия патента на полезную модель, по существу, в два раза меньше срока действия патента на изобретение. Патент на полезную модель более надежен с точки зрения возможности его аннулирования, однако при установлении факта использования полезной модели не применяется доктрина эквивалентов. Рассмотрены и другие отличия, а также даны рекомендации при выборе формы патентования.

In Russia, there are two forms of legal protection for technical solutions — a patent for an invention and a patent for a utility model. As an invention, technical solutions related to devices, substances, biotechnology products, and methods are protected, while as a utility model, solutions related only to devices. Patenting devices as utility models is an alternative to patenting them as inventions. Compared to patenting inventions, it has a number of differences to consider in case of choosing a form for legal protection. In this way, less stringent patentability requirements are set for a utility model, with less time for proceedings in a patent office. However, the patent term for a utility model is in fact two times less than for a patent for an invention. A patent for a utility model is harder to invalidate. At the same time, with establishing the infringement of a patent, the doctrine of equivalents is not applied. Other differences are also considered, as well as recommendations given for choosing a form for patent protection.

**Ключевые слова:** изобретение, полезная модель, патент, альтернатива, выбор, управление интеллектуальной собственностью.

**Keywords:** invention, utility model, patent, alternative, choice, management of intellectual property.

Несмотря на то, что полезные модели как объект патентования существуют в Российской Федерации с 1992 г. [1], практика показывает, что по сей день у изобретателей и, что хуже, у менеджеров инновационного бизнеса так и не сложилось должного понимания сути института полезных моделей, его сходства и различий в сравнении с патентованием изобретений. Более того, существует много мифов и заблуждений относительно полезных моделей, начиная с того, что это какой-то особый результат интеллектуальной деятельности, заканчивая тем, что патент на полезную модель «слабее» патента на изобретение, и что это все крайне несерьезно. На самом деле это не так. Институт полезных моделей существенно расширяет арсенал возможностей патентования технических решений, является своего рода юридической альтернативой патентованию таких решений привычным для нас образом — путем получения патента на изобретение. Поэтому, если мы хотим использовать эти возможности в инновационном бизнесе, то надо понять все плюсы и минусы обоих вариантов патентования.

С одной стороны, есть закон [2], в котором сформулированы положения, касающиеся изобретений и полезных моделей, есть различные профессиональные публикации на эту тему, например [3], но чтобы

Выбор всегда за вами: либо вы гуляете под дождем, либо просто под ним мокнете.

в них разобраться, а главное — сделать практические выводы, требуются специальные познания в области интеллектуальной собственности. Настоящая работа дает системное представление об упомянутых альтернативных возможностях патентования технических решений, содержит практические рекомендации к их использованию, и в отличие от специальной литературы — адаптировано для восприятия широким кругом читателей, чей интерес связан с техническим творчеством, разработкой новых технологий, производством новых товаров, управлением инновационным бизнесом.

## Определение

Первое, что роднит изобретения и полезные модели, — и те, и другие относятся к миру техники, и как результаты интеллектуальной деятельности рассматриваются как технические решения.

## Изобретение

К изобретениям относят технические решения, используемые в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, медицины. Эти решения могут от-

носиться к различным производимым и используемым продуктам, осуществляемым способом, и направлены на совершенствование известных устройств или создание новых машин, аппаратов, материалов, биотехнологических продуктов, в частности продуктов генной инженерии, различных технологических процессов, иных способов, в том числе способов медицинской диагностики и лечения.

В предметном плане «решение» есть некое указание, как что-то сделать, например, из каких деталей должно состоять изделие, как его можно изготовить, из чего, каких ингредиентов состоит синтезированный материал, какова его структура, как его можно получить, как и с помощью каких материалов и технических средств следует осуществлять тот или иной технологический процесс и т. д. Изобретение появляется в тот момент, когда приходит изобретатель и говорит: «Делать надо вот так!».

*Изобретение есть указание, как что-то сделать.*

Изобретения — это мир техники, а он весьма разнообразен, что потребовало определенной классификации так называемых объектов изобретения с учетом их характеристики, отражающей сущность изобретения. Так, под продуктом понимают устройство, вещество, продукты биотехнологии. Выделяют также технические решения, относящиеся к применению продукта или способа по определенному назначению, то есть не такому, для которого этот продукт или способ был ранее создан и применялся.

*Устройство.* Как объект изобретения устройство характеризуется, прежде всего, конструктивными элементами. Например, автомобиль — это устройство, потому что мы можем назвать конструктивные элементы, из которых он состоит: кузов, двигатель, колеса и т. д. Двигатель — тоже устройство, поскольку имеет такие конструктивные элементы, как блок цилиндров, который, в свою очередь, тоже является устройством, так как содержит цилиндры, каждый из которых — тоже устройство, имеющее корпус, внутри которого, например, установлен поршень. И так далее, до поршневого кольца, который тоже является устройством в виде разомкнутого кольца с овальным поперечным сечением, выполненным из материала с определенными упругими свойствами и коэффициентом температурного расширения, и т. д. Конструктивные элементы, как они выполнены, как соединены, как могут взаимодействовать, из какого материала изготовлены — все это конструктивные характеристики, и если они идут в ход при описании продукта, значит, мы имеем дело с устройством.

*Вещество.* Все вещи, которые мы видим вокруг, сделаны из различных материалов. Что-то сделано из природных материалов — дерева, камня, отдельных металлов, но абсолютное большинство используемых материалов — веществ, а также способов их получения изобретены человеком. Современные технологии позволяют получать миллионы самых разных веществ, обладающих разнообразными свойствами, — это и лекарственные препараты, и различные конструкционные материалы, и материалы для электронной промышленности, и агрохимикаты, и вещества для пищевой промышленности и пр. Характеристика ве-

щества обычно связана с его количественным и качественным составом, входящими в него ингредиентами и их количественным соотношением, структурой, как на макроуровне, так и на молекулярном уровне.

*Штамм и другие биотехнологические продукты.*

К биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относят биологический материал, содержащий генетическую информацию и способный к саморазмножению или который может быть воспроизведен в биологической системе, такие как: штаммы микроорганизмов, в том числе штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов; культуры клеток растений или животных, а именно линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток; генетические конструкции, в том числе плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные; белковые конструкции как биологически активные конструкции, в которых один или несколько компонентов характеризуются аминокислотной последовательностью. Для каждого из разновидностей биотехнологического продукта используется определенная характеристика.

*Способ.* Главной характеристикой способа как изобретения являются действия, осуществляемые над материальными объектами с помощью материальных средств. Прежде всего, способы — это различные технологические процессы, например изготовления материалов, деталей, выполнение сборки и др., характеризуя которые, мы обязательно отметим, какие при этом используются вещества, оборудование, укажем режимы (температуру, давление, продолжительность и пр.), при которых осуществляются этапы процесса, назовем последовательность их выполнения.

Технологический процесс — достаточно очевидный пример, но далеко не единственный. Например, электрический сигнал или электромагнитное излучение, как известно, по своей природе материальны. Следовательно, преобразование электрического сигнала (усиление, суммирование, интегрирование и др.) с помощью электронных устройств полностью соответствует понятию способа. Так же, как, например, преобразование с помощью антенны электромагнитного излучения в электрический сигнал и наоборот.

*Применение продукта или способа по определенному назначению.* Обычно изобретения касаются создания новых продуктов или способов, каждый из которых имеет конкретное назначение. Однако бывает, что изобретатель обнаруживает возможность применения известного продукта или способа по иному назначению, как его еще не применяли. Обычно это связано с обнаружением у известного продукта или способа свойств, присущих ему, но на которые ранее не обращали внимание. Чаще всего такие изобретения связаны с веществами, как природными, так и искусственно полученными, и не удивительно, что многие из них относятся к применению в качестве лекарственных препаратов, например, применение диметилсульфоксида в качестве средства для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

## Полезная модель

В соответствии с российским законодательством полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству. В сравнении с изобретением можно сказать: «только к устройству». Можно иначе, что важнее с практической точки зрения: если созданное техническое решение относится к устройству, то мы вправе рассматривать его и как изобретение, и как полезную модель. Иными словами, у нас появляется выбор — мы можем патентовать это устройство «как изобретение» или «как полезную модель». Вот эта частица «как» является ключевой в понимании сути вещей. И теперь уже слова «изобретение» и «полезная модель» приобретают для нас новый смысл — мы начинаем говорить о разных вариантах патентования одного и того же технического решения.

*Полезная модель — юридическая альтернатива изобретению, когда одно и то же устройство можно патентовать как изобретение или как полезную модель.*

Получается, что всякий раз, обсуждая те или иные вопросы в контексте «изобретение — полезная модель», мы должны исходить не из того, что имеем дело с каким-то особым случаем, и надо выяснить, что это — изобретение или полезная модель? — Ни то, и ни другое! Исходно мы имеем дело с одним техническим решением — устройством, а вся разница связана только с тем, какую формы правовой охраны мы для него выберем. В зависимости от того, по какому пути пойдём, мы получим разный результат, и, наоборот — в зависимости от нужного нам результата, путь к нему будет разным.

Если же мы имеем дело не с устройством, а, например, с веществом или способом, обсуждение полезной модели как альтернативы изобретению в этом месте заканчивается.

*Как бы «не устройство».* Представление об устройстве как объекте патентования всегда базировалось на том, что устройство, как техническая система, содержит конструктивные элементы, определенным образом связанные между собой и находящиеся в функционально-конструктивном единстве. При этом устройство есть устройство, независимо от того, как оно патентуется — как изобретение или как полезная модель. Устройство — это характеристика технического решения, и его определение не может быть разным в зависимости от варианта патентования.

Тем не менее, начиная с 2016 г. нормативное определение устройства для целей патентования полезной модели изменилось, к таковым теперь относят лишь 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)» [4]. Иные конструктивные решения, которые разрешено патентовать только как изобретения, названы «комплексами» и «комплектами», хотя, такой подход противоречит техническому смыслу понятия «устройства». Хочется надеяться, что в недалеком будущем история эта будет расценена как досадное недоразумение в отечественном патентном праве, но

пока это остается серьезным ограничением для патентования устройств как полезных моделей. Подробнее о проблеме см. [5].

## Патентоспособность

Первое, с чем мы сталкиваемся, начиная обсуждать вопросы патентования:

*Не на всякое изобретение может быть выдан патент.*

И это несмотря на то, что его вы сами придумали, никогда с таким решением не сталкивались (не видели, не читали, не слышали) и, соответственно, считаете себя первым изобретателем. Оказывается, этого недостаточно, коль скоро речь идет о приобретении исключительного права: к техническому решению, чтобы на него можно было выдать патент, — неважно какой, на изобретение или на полезную модель, — предъявляются определенные требования, получившие название «условия патентоспособности». Иногда говорят: «критерии патентоспособности», что, вообще говоря, не совсем правильно, поскольку «условия» — это требования, а «критерии» — это инструментарий, позволяющий определить соответствие требованиям.

Кроме того, для продолжения разговора, нам необходимо познакомиться с двумя понятиями: «уровень техники» и «дата приоритета». При этом если второе мы можем временно заменить на вполне понятное — «дату подачи» заявки на изобретение, то первое требует специального пояснения.

*Уровень техники.* В уровень техники включаются любые сведения, (а) ставшие общедоступными (б) в мире (в) до даты приоритета изобретения.

Понятие общедоступности сведений легко представить в сравнении с таким понятием, как общеизвестность, т. е. тем, что известно всем или, по крайней мере, большинству людей. Например, дважды два — четыре, Земля круглая, Москва — столица нашей родины. Но вот на какое именно изобретение выдан патент с номером, например, 2345678, скорее всего, вы не знаете. Однако достаточно зайти на сайт патентного ведомства, и доступ к этому патенту открыт.

Дальше все понятно: патентные описания, книги, журналы, газеты, прочие открытые для доступа публикации, например, депонированные материалы, авторефераты диссертаций, публичные сообщения, интернет — все это разнообразные информационные источники, к которым мы все имеем доступ. Впрочем, есть и не столь очевидные «источники», например, различные товары, которые предлагаются к продаже. Такой товар нам доступен, а стало быть, доступны любые сведения, которые мы можем узнать, рассматривая, разбирая или иначе исследуя этот товар и сопроводительную документацию к нему. В данном случае мы имеем дело с так называемым «открытым применением», когда сведения не опубликованы, но раскрываются таким своеобразным способом — из товара (продукта).

Что значит «ставшие» общедоступными? Те или иные сведения могут существовать, но не быть при этом общедоступными. Так происходит всегда — кто-то ведь вначале придумывает ранее не известные

конструкции, технологические процессы, материалы. И до тех пор, пока сведения об этих разработках не попадают, например, на страницы журналов, в интернет, не публикуются в виде патентных описаний, не раскрываются на конференциях, выставках или посредством их открытого применения, они не являются общедоступными. Более того, многие сведения специально сохраняют в тайне как ноу-хау.

Но вот, сведения стали общедоступными, и тогда возникает очередной вопрос: с какой даты? Ответ на него дают нормативные документы, регламентирующие вопросы оценки патентоспособности изобретения [6].

#### Условия патентоспособности изобретения

Их три: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Как и многое в нашей науке — это лишь термины, за которыми скрывается определенный смысл.

*Новизна.* Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Это формальное определение, которое может быть представлено следующим образом: сегодня мы подали заявку, в которой описано изобретение, на которое мы хотим получить патент, и если среди сведений, которые были общедоступны в мире на вчерашний день, не было раскрыто точно такого же изобретения, как наше, то оно удовлетворяет условию новизны. А все то, что произойдет в уровне техники сегодня и в последующие дни, на оценку патентоспособности не влияет, или, как говорят, не должно приниматься во внимание при такой оценке.

Однако этим определение новизны не ограничивается. Представьте, что разными заявителями в одно ведомство поданы две заявки на одинаковые изобретения, и в обоих случаях изобретения удовлетворяют условиям патентоспособности. Это означает, что по обеим заявкам надо выдавать патенты, но тогда придется выдать два равноценных патента разным заявителям. Понятно, что такого не должно быть, и этот случай законодателем учтен путем дополнительного включения в уровень техники, но только для целей оценки новизны, заявок других заявителей с более ранней датой приоритета. Впрочем, закон исключает также и выдачу двух патентов на одинаковые изобретения одному заявителю.

*Изобретательский уровень.* Изобретение удовлетворяет требованию изобретательского уровня, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Это уже не просто буквальное совпадение, как при оценке новизны.

Оставим пока в стороне «специалиста» и другие составляющие этого определения — поговорим об изобретении как составной части мира техники и технических знаний. Сущность изобретения выражается посредством патентной формулы, представляющей собой конечную совокупность признаков. Если вы возьмете формулу любого изобретения, то с удивлением обнаружите, что все слова вам известны (конечно, если речь не идет о совершенно неведомой вам области техники). Что же тогда нового?

Действительно, сами по себе признаки, как правило, понятны и известны, но изобретение — это не отдельные признаки, а их совокупность. Изобретательство как процесс — это своего рода сборка конструкций из некоего набора деталей, это — комбинаторика, конструктор LEGO. Набор деталей, правила их сборки — это все то, что вместе с ранее собранными из этих деталей изделиями фактически составляет уровень техники.

Требование изобретательского уровня в рамках такой условной модели предполагает, что изобретатель вышел за пределы предписанных правил конструирования, применив неочевидные приемы сборки деталей, и создал в результате конструкцию, получение которой не предполагалось, то есть не следовало из уровня техники.

Как можно видеть, требование новизны и изобретательского уровня отражает один из принципов патентной системы: патента достоин только тот, кто привнес нечто новое в уровень техники, совершив для этого определенный изобретательский шаг, выйдя за рамки знаний, доступных специалисту.

*Промышленная применимость.* Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Логика очевидная: если предлагается нечто, что невозможно использовать, то это не может иметь отношения к патентам, главный смысл которых — запрет на свободное использование. Зачем запрещать использование того, что использовать невозможно в принципе.

Понятно, что в эту категорию, прежде всего, попадают решения, неосуществимые в силу их противоречия законам природы (вечные двигатели и т. п.). Что, впрочем, не относится к изобретениям, осуществить которые невозможно сегодня, например, в силу отсутствия материалов с определенными свойствами, но осуществимость которых вполне возможна, если такой материал будет синтезирован, и что, в свою очередь, не противоречит научным представлениям о синтезе подобных материалов.

#### Условия патентоспособности полезной модели

После того, как мы разобрались с условиями патентоспособности изобретения, требования к полезной модели выглядят совсем просто: новизна и промышленная применимость. Иными словами, при патентовании полезных моделей требование изобретательского уровня не применяется.

#### Получение патента

Процедура патентования изобретения или полезной модели довольно сложный многоэтапный процесс, детально расписанный в ведомственных нормативно-методических документах, но поскольку в нашем случае он не является предметом исследования, охарактеризуем его кратко, лишь в том объеме, который необходим для принятия управленческих решений.

## Процедура получения патента на изобретение

Процесс патентования изобретения включает:

- подачу заявки в патентное ведомство и ее регистрацию;
- проведение формальной экспертизы;
- проведение экспертизы заявки по существу;
- регистрацию изобретения и выдачу патента.

*Подача заявки.* Заявка — это, по существу, комплект документов, включающий заявление, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи (при необходимости), реферат. К заявке прилагается документ об уплате заявочной пошлины. К заявке могут прилагаться доверенность, если заявка подается представителем заявителя, а также иные материалы, если они, по мнению заявителя, необходимы для понимания сущности изобретения, например, результаты испытаний, подтверждающих возможность осуществления изобретения. Поэтому о заявке часто говорят — заявочные материалы.

Поступившая в патентное ведомство заявка регистрируется: ей присваивается регистрационный номер и фиксируется дата подачи. Номер заявки — это ее «имя» от рождения, под которым заявка будет жить, на который заявитель и патентное ведомство будут ссылаться в процессе делопроизводства и по которому ее всегда можно будет найти в публикациях ведомства.

Что касается даты подачи, то с ней связан целый ряд последствий, например, от нее отсчитывается срок действия патента. Кроме того, по дате подачи заявки устанавливается приоритет изобретения, если не испрашивается более ранний.

*Формальная экспертиза заявки.* На данном этапе проверяется соответствие заявочных материалов установленным требованиям. В случае выявления недостатков, например, нет формулы изобретения, в заявлении не указан адрес заявителя, пошлина уплачена не в установленном размере и т. д., заявитель получит запрос с предложением их устранения в установленный срок. Если недостатки устраняются, экспертиза продолжается, если нет — заявка признается отозванной. В итоге, если все в порядке, заявитель получает уведомление о завершении формальной экспертизы с положительным результатом.

Главным смыслом формальной экспертизы является проверка пригодности заявки для дальнейшего ее рассмотрения по существу как заявки на выдачу патента на изобретение и публикации сведений о ней.

*Экспертиза заявки по существу.* Основной задачей на этом этапе является оценка патентоспособности заявленного изобретения.

Вначале эксперт изучает материалы с точки зрения сущности изобретения и возможности его осуществления, проверяет, в достаточной ли степени с точки зрения возможности использования раскрыто изобретение, основана ли формула изобретения на материалах заявки. Все это позволяет оценить соответствие изобретения условию промышленной применимости.

Затем эксперт исследует уровень техники, главным образом по патентным документам, учитывая их систематизацию и доступность, а оценку новизны и

изобретательского уровня проводит путем сопоставления изобретения с отобранными в уровне техники источниками. Если у эксперта возникают вопросы или складывается определенное мнение относительно патентоспособности, он может запросить у заявителя соответствующие разъяснения. Возникает переписка, целью которой является принятие экспертизой обоснованного решения — либо об отказе в выдаче патента, либо о его выдаче.

А теперь главное, что надо принять и всегда учитывать, — и когда подаете заявку, и когда патент получен.

*Патент выдается не потому, что изобретение патентоспособно, а потому, что эксперт не нашел оснований отказать в выдаче патента.*

Это просто факт, а парадоксальность такого заявления — только кажущаяся. Когда отказано в выдаче патента — по меньшей мере, понятно, почему. А если патент выдан, где гарантия, что в уровне техники нет сведений, с учетом которых изобретение нельзя было признавать патентоспособным? — Ее нет, и не может быть.

И все же сей факт не повод для отказа от патентования, — это не плохо и не хорошо, это просто особенность патентной системы. С одной стороны, есть требование патентоспособности, с другой — принципиальная невозможность его выполнения. Но вопрос решается просто: любое лицо вправе оспорить выданный патент, если докажет, что изобретение не удовлетворяло какому-либо из условий патентоспособности. Для этого предусмотрена процедура оспаривания патента в Палате по патентным спорам [7].

Дополнительно отметим, что экспертиза по существу начинается по ходатайству заявителя, которое он может представить в течение 3 лет с даты подачи заявки. Это вариант так называемой отсроченной экспертизы, практикуемый во многих странах. С одной стороны, заявителю предоставляется дополнительное время для принятия решения о патентовании и возможность разнести во времени связанные с этим затраты, а с другой — снижает нагрузку на экспертов ведомства, поскольку часть заявок так и не доходит до этого этапа экспертизы.

*Регистрация изобретения и выдача патента.* После того как получено решение о выдаче патента, остается только уплатить пошлину за регистрацию изобретения и выдачу на него патента и известить об этом патентное ведомство. Если, конечно, к тому моменту патент вам еще нужен.

После получения пошлины ведомство присваивает патенту очередной номер, регистрирует изобретение в госреестре изобретений и публикует сведения о выдаче патента. Дата регистрации изобретения, дата публикации и дата выдачи патента — это все одна дата, которую обычно так и называют — дата выдачи патента.

## Процедура получения патента на полезную модель

Вначале, когда в России появился институт полезной модели, процедура рассмотрения заявки не предусматривала экспертизу по существу — действовала так называемая явочная система, и патент вы-

давался после прохождения формальной экспертизы. Однако после изменений законодательства в 2014 г. [8] процедура получения патента, что на изобретение, что на полезную модель, стала практически одинаковой. Единственное отличие — для полезной модели не предусмотрена 3-летняя отсрочка экспертизы заявки по существу.

#### Единство изобретения и единство полезной модели

Патентная заявка должна относиться к одному изобретению, что вполне логично, однако не оптимально, если под изобретением понимать изобретательскую идею, которая может быть реализована различными, связанными этой идеей решениями. Например, новый изобретенный материал (вещество) потребовал разработки соответствующего технологического процесса — способа изготовления этого вещества. Или новый способ, например резки труб, предполагает разработку специального приспособления для осуществления этого процесса. То же может касаться, например, нового метода проведения хирургической операции, для которого потребовался специальный инструмент. Аналогичные рассуждения можно продолжить, например, в отношении нового технического средства — устройства, которое предназначено для использования в составе другого устройства, но может быть использовано самостоятельного или в других технических системах. Наконец, возможен случай, когда одна изобретательская идея может иметь различные варианты воплощения, но которые не удается описать в рамках «прокрустовы ложа» — строгих правил составления патентной формулы.

Оптимизирует процесс патентования так называемое требование единства изобретения, когда в одной заявке может быть заявлено не только одно изобретение, но и несколько — так называемая группа изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

С точки зрения правовой охраны патент на группу изобретений эквивалентен нескольким патентам на отдельные изобретения группы, поэтому преимущества очевидны: одна заявка и один патент вместо нескольких, соответственно, меньшие расходы как на подготовку заявок, процесс патентования, так и на поддержание патента в силе. С другой стороны, преимущество раздельного патентования может сказаться в случае уступки исключительного права на одно из изобретений группы или на разные изобретения разным лицам. Или, например, — при продаже компании, когда число патентов влияет на ее стоимость. Возможно также, что в случае спора о нарушении патентных прав число спорных патентов создает большие проблемы ответчику и увеличивает меру ответственности.

Обратите внимание, что требование единства изобретения относится не к изобретению и даже не к изобретениям, — оно относится к заявке и определяет допустимость представления в одной заявке группы изобретений.

В отличие от заявки на изобретение, заявка на полезную модель может относиться только к одной полезной модели — одному устройству. Развивая эту концепцию, правила исключают даже применение

альтернативы для характеристики отдельных признаков в формуле полезной модели, что трудно признать обоснованным. Разумеется, указанные ограничения снижают возможности патентования полезной модели и группы полезных моделей на основе одной заявки, но вовсе не исключают этого, например, путем подачи отдельных заявок.

#### Преобразование заявок

Преобразование заявок — еще один инструмент, который подтверждает, с одной стороны, родство изобретения и полезной модели в смысле технического решения, а с другой — альтернативность в смысле выбора формы патентной охраны.

Представьте, что вы подали заявку на изобретение, но в процессе экспертизы выясняется, что изобретение, хотя и новое, но не удовлетворяет условию изобретательского уровня, следовательно, в выдаче патента будет отказано. Тем не менее, при условии, что заявка еще не опубликована и не принято решение об отказе в выдаче патента, вы можете преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, для признания патентоспособности которой не требуется соответствия изобретательскому уровню. Таким путем вы сохраняете возможность получения патента, хотя и на меньший срок. Впрочем, такое преобразование можно осуществить и в случае патентоспособности заявленного изобретения, но сделать это надо до принятия решения о выдаче патента. Зачем? — Например, вы хотите меньше платить за поддержание в силе патента, или хотите получить более надежный с точки зрения оспаривания патент, при этом 10-летний срок его действия вас устраивает.

Противоположный случай: вы подали заявку на полезную модель, но затем изменили первоначальное мнение о желаемой форме патентования. Если к этому моменту по заявке не принято решение о выдаче патента, вы можете преобразовать ее в заявку на изобретение. Зачем? — Например, вы видите перспективу использования заявленного устройства более 10 лет, поэтому получение патента на изобретение предпочтительно. Другой случай: вы желаете получить патент не только на уже заявленное устройство, но и на описанные в этой заявке другие его варианты или иные решения, в том числе другого вида, скажем, способ применения устройства, которые вместе образуют единый творческий замысел, и поэтому могут быть объединены в группу изобретений. Конечно, вы можете подать отдельные выделенные заявки на эти решения, но можно остаться в рамках одной заявки, преобразовав ее в заявку на изобретение и внося в патентную формулу соответствующие изменения.

Преобразование заявок требует уплаты пошлины, хотя и небольшой, и помните, что обратное преобразование не допускается.

#### Публикация

Обязательное раскрытие обществу сведений о патентуемых решениях — неотъемлемая составляющая патентной системы.

### Публикация сведений об изобретении

В России, как и во многих странах, предусмотрено несколько видов публикаций, относящихся к изобретению. В данном случае под публикацией будем понимать размещение электронных документов в открытом доступе.

*Публикация сведений о заявке на изобретение.* По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки ведомство публикует сведения о ней. Чаще говорят — публикует заявку, что удобнее и не искажает суть дела. Состав публикуемых сведений определяет ведомство, и в настоящее время публикация ограничена библиографическими данными и заявленной формулой изобретения. Конкретная дата публикации определяется техническими возможностями ведомства и графиком выпуска официального бюллетеня о заявках и патентах на изобретения.

Время, в течение которого общество не знает о заявленном изобретении, — это важная фора для заявителя, когда он имеет возможность, например, решать бизнес-вопросы, связанные с использованием изобретения, заниматься его усовершенствованием. Впрочем, по желанию заявителя сведения о заявке могут быть опубликованы и до истечения указанного срока, например, более ранняя публикация может быть связана с научными интересами заявителя. Но вот отменить публикацию по своей инициативе заявитель может только в одном случае — если отзовет заявку с рассмотрения.

С публикацией сведений о заявке связан ряд важных последствий:

- все материалы заявки становятся общедоступными, и любое лицо может запросить у ведомства копию заявочных документов;
- содержащиеся в заявке сведения включаются в уровень техники и могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности изобретений и полезных моделей с более поздней датой приоритета, причем не только в России, но и в других странах, в том числе и в отношении других заявок того же заявителя;
- любое лицо вправе представить ведомству свои замечания в отношении патентоспособности заявленного изобретения;
- наступает временная правовая охрана, когда лицо, использующее изобретение в период от публикации сведений о заявке до публикации сведений о выдаче патента, обязано выплатить патентообладателю вознаграждение за такое использование.

*Публикация сведений о выдаче патента на изобретение.* Одновременно с регистрацией изобретения, на которое выдан патент, ведомство публикует соответствующие сведения. Часто, по аналогии с «публикацией заявки», говорят — «патент опубликован». Дата регистрации изобретения, дата выдачи патента и дата публикации — это все одна дата. Публикуемые сведения включают все библиографические данные, описание изобретения, чертежи, если они есть, реферат и главное — формулу изобретения, с которой выдан патент и которая определяет объем правовой охраны, предоставляемой изобретению.

*Публикация сведений об изменении статуса патента.* После того, как патент выдан, с ним многое может произойти. Например — прекратит свое действие из-за неуплаты очередной пошлины за поддержание в силе. Или будет оспорен и аннулирован, или сменится патентообладатель. Любое изменение статуса патента должно быть известно обществу, поэтому сведения об этом обязательно будут опубликованы. Также ведомство публикует сведения о предоставленных лицензиях на использование запатентованного изобретения.

### Публикация сведений о полезной модели

Сведения о заявке на полезную модель не публикуются — публикуются только сведения о выданном патенте и, соответственно, сведения об изменении его правового статуса. Это означает, что заявка, по которой делопроизводство завершилось, но патент не выдан, не будет опубликована, соответственно, материалы заявки не станут доступными третьим лицам и не войдут в уровень техники. Прежде всего, это случаи, когда в выдаче патента отказано по причине непатентоспособности полезной модели, либо заявка была отозвана или признана отозванной. Также подобное может произойти и с заявкой, первоначально поданной как заявка на изобретение, но впоследствии преобразованной в заявку на полезную модель.

Поскольку публикации заявки на полезную модель не предусмотрено, то и временной правовой охраны для полезной модели не предусмотрено.

### Срок действия патента

Строго говоря, срок действия патента на изобретение или на полезную модель — величина неопределенная, поскольку патент начинает действовать с даты его выдачи, которая, вообще-то, неизвестна. Зато точно известно, что действовать он будет до истечения, соответственно, 20 или 10 лет с даты подачи заявки. Дата подачи заявки — это точка отсчета для определения даты прекращения действия патента.

Также по общему правилу срок действия патента не продлевается, за одним исключением — если изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения; Впрочем, это не наш случай — мы обсуждаем устройства.

### Пошлины

Поскольку процедуры получения патентов на изобретение и полезную модель по своему содержанию одинаковые, то и виды пошлин одинаковые. Отличаются размеры — для полезной модели заявочная пошлина, пошлина за экспертизу по существу, пошлины за поддержание патента в силе меньше. Однако, учитывая более короткие сроки рассмотрения заявки, пошлины за поддержание в силе патента на полезную модель уплачиваются начиная с первого года действия патента, тогда как пошлины за поддержание в силе патента

на изобретение — начиная с третьего года действия патента, при этом «годы действия» отсчитываются с даты подачи заявки.

### Патент и исключительное право

Собственно говоря, патент это некая грамота — документ, свидетельствующий об исключительном праве патентообладателя на изобретение (полезную модель), которое означает одно — никто не вправе без его разрешения использовать изобретение. Что касается прав самого патентообладателя, то он вправе требовать прекращения использования изобретения, на которое не давал разрешения, вправе разрешить такое использование, наконец — может уступить принадлежащее ему исключительное право, то есть уступить патент, другому лицу. Может, конечно, ни на что не реагировать и никаким образом не распоряжаться патентными правами, а просто повесить патент в рамочке в своем офисе. Реализация исключительного права простая: свободное использование запрещает закон, а разрешение на использование дает патентообладатель.

Как можно видеть, исключительное право не имеет никакого отношения к праву патентообладателя самому использовать изобретение. Думать так, что патент разрешает использовать изобретение патентообладателю — типичное заблуждение, к сожалению, нередкое. Вспомните об этом, когда будете принимать решение о патентовании ваших изобретений.

Однако самое сложное в понимании исключительного права кроется в понятии использования изобретения.

### Использование изобретения

Использование изобретения — это, прежде всего, его практическое осуществление.

Учитывая, что наш интерес связан с патентованием устройств, дальше обсуждаем использование только таких изобретений, которое начинается с изготовления некоего продукта. Пока продукт не изготовлен, говорить об использовании изобретения мы не можем. И так — по всей цепочке жизненного цикла продукта, включая предложение о его продаже, продажу продукта или хранение его на складе с этой целью, — пока продукт не дойдет до конечного потребителя. Все это предполагает возможность извлечения выгоды на основе изобретения, поэтому и отнесено к понятию его использования. То же касается и продукта, хотя и изготовленного в другой стране, но ввезенного с целью его продажи на территорию действия патента. Кроме того, продажа — не единственный вариант реализации продукта, например, возможна передача в аренду, в лизинг, то есть возможны иные формы введения в хозяйственный оборот изготовленного продукта, что также относится к понятию использования изобретения.

### Использование изобретения и патентная формула

Описанные выше пути использования изобретения — лишь одна сторона «медали»; другая — патентная формула. Мало сказать: изготовлен, например,

стул — это еще не значит, что данный стул изготовлен в соответствии с конкретным изобретением, — изобретений на стулья тысячи.

Что отличает разные изобретения на стулья? — Формула изобретения в виде совокупности его существенных признаков. Так, характеристика стула в патентной формуле будет включать перечисление конструктивных элементов, особенностей их выполнения и соединения между собой и т. д. Что касается продукта — конкретного стула, то он также может быть охарактеризован набором конструктивных элементов и особенностей их выполнения. Только в отличие от изобретения, в патентной формуле которого охарактеризовано техническое решение стула, реальный стул имеет реальные ножки, сидение и пр.

Остается сделать простой логический шаг: использованием конкретного изобретения под названием «стул» следует понимать ситуацию, когда каждый признак патентной формулы мы можем обнаружить в стуле-продукте в виде его конструктивных элементов. Понятно, что стул здесь только в качестве наглядного примера.

А теперь — главный вывод: если в продукте мы не обнаруживаем хотя бы одного признака из патентной формулы, это означает, что изобретение не использовано. Со всеми вытекающими последствиями, прежде всего, в части возможного нарушения патента. При этом не имеет значения, сколько признаков не использовано: 99 из 100 или только один.

*Не бывает частичного использования изобретения. Все или ничего — ключевой принцип.*

Отсюда — два важных следствия.

Следствие первое. Не имеет значения, что продукт, помимо признаков патентной формулы, имеет другие особенности, ведь оценивается воплощение признаков патентной формулы в продукте, а не наоборот.

Следствие второе. Если установлено, что изобретение использовано в продукте, но вас это не устраивает, — измените продукт. Причем, понятно как — чтобы в продукте не оказалось хотя бы одного признака патентной формулы.

Два важнейших обстоятельства, которые временно были опущены.

Во-первых, при оценке использования изобретения мы оперируем только так называемым независимым пунктом формулы изобретения, содержащейся в патенте. Если в патентной формуле несколько независимых пунктов, каждый оценивается отдельно.

Во-вторых, изобретение признается использованным не только в случае буквального совпадения признаков, но и когда в продукте признак патентной формулы заменен на эквивалентный.

### Доктрина эквивалентов

Законодательство РФ не дает нормативного определения эквивалентным признакам, а призванная решить эту задачу доктрина эквивалентов представляет собой, по меткой оценке одного из самых авторитетных в этой области отечественных специалистов — И. Э. Мамиофы [9], некий «комплекс представлений и взглядов» высказанных специалистами по данному поводу. Единственными нормативными документами,

на которых сегодня базируются указанные «представления и взгляды», являются Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту [10] и Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения [11]. Поскольку данный вопрос не является целью настоящего исследования, отметим лишь ключевые принципы, определяющие эквивалентность замены признаков: не меняется сущность воплощенного в продукте изобретения, достигается такой же результат, средства замены известны в качестве таковых в данной области техники до даты приоритета изобретения.

#### Использование полезной модели

В основе своей понятие использования полезной модели такое же, как и для изобретения, с той лишь разницей, что в отличие от изобретения при оценке использования полезной модели не применяется доктрина эквивалентов.

#### Надежность патента

Как мы уже обсуждали, патент выдан не потому, что изобретение (или полезная модель) является патентоспособным, но потому, что рассматривавший заявку эксперт не нашел оснований отказать в выдаче патента. В такой ситуации существует вероятность аннулирования патента, что может попытаться сделать любое лицо, проведя собственные исследования уровня техники и представив соответствующие доказательства несоответствия запатентованного устройства хотя бы одному из условий патентоспособности.

Как это не покажется странным, но на вопрос, какой патент с точки зрения возможности его аннулирования надежнее (устойчивее, в конце концов — «сильнее»), абсолютное большинство отвечает — патент на изобретение. Но это не более чем психологическая инерция. Чтобы попытаться аннулировать патент на полезную модель в нашем распоряжении два, условно говоря, «шанса» — промышленная применимость и новизна. А если мы имеем дело с патентом на изобретение, добавляется еще один — изобретательский уровень. Следовательно, у нас больше шансов аннулировать патент на изобретение, нежели патент на полезную модель.

Эта особенность проявляется и в возможности аннулирования оспариваемого патента на изобретение с выдачей взамен патента на полезную модель. Представим, что изобретение по оспариваемому патенту не удовлетворяет условию изобретательского уровня, однако удовлетворяет условиям новизны и промышленной применимости. В этом случае патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, которое удовлетворяется, разумеется, если к тому моменту не истек 10-летний срок с даты подачи заявки.

#### Ваш выбор

Теперь, понимая разницу между изобретением и полезной моделью, можно осознанно делать выбор в пользу того или иного варианта патентования.

#### Первый шаг. С чего начать?

Типичный ответ: для начала оценим патентоспособность устройства, и если, по нашим представлениям, оно удовлетворяет изобретательскому уровню — подаем заявку на изобретение. Но этот ответ учитывает только возможность патентования, но не целесообразность, что гораздо важнее при принятии подобных решений в вопросах управления интеллектуальной собственностью.

Разумеется, до подачи заявки патентоспособность решения всегда следует оценивать, — это общее правило. Как минимум, устройство должно быть новым, иначе не будет патентоспособным ни как изобретение, ни как полезная модель.

Но с оценкой изобретательского уровня можно повременить, задав себе простой вопрос: на сколько лет нам нужен патент? — И если вы точно понимаете, что за 10 предстоящих лет техника изменится настолько, что ваше решение уже никому не будет нужно для использования, — зачем вам патент на изобретение, вполне достаточно патента на полезную модель. При этом возникает ряд преимуществ: вы сэкономите на пошлинах и быстро получаете патент, к тому же более надежный.

Но есть и недостатки. Как было сказано, установлены разные требования к объекту патентования: заявляемая полезная модель может быть представлена только в виде одной детали или нескольких частей, соединенных между собой сборочными операциями, обеспечивающими конструктивное единство устройства. Исключена также возможность подачи заявки на группу полезных моделей. При патентовании изобретения таких ограничений нет.

Все это, в определенной степени, ограничивает заявителя при принятии решения в пользу патентования полезной модели. Хотя и здесь возможны варианты, например, подача нескольких заявок на полезные модели. Это обойдется дороже, но ведь не обязательно подавать все заявки сразу. Например, можно подать одну, в которой будет описана группа полезных моделей, — такая заявка ничем не будет отличаться от заявки на группу изобретений, — но в патентную формулу включить только одну полезную модель. В дальнейшем, при необходимости, можно подавать выделенные заявки на другие описанные в первоначальной заявке решения.

Недостаток патентования полезной модели может проявиться, например, в спорах о нарушении патента, когда при оценке ее использования в продукте не применяется доктрина эквивалентов. Но и здесь многое зависит от качества заявки, да и правоприменительная практика не оставляет больших надежд на применение доктрины эквивалентов.

Наконец, если заявку надо срочно подать, но вы не смогли определиться — киньте монетку, поскольку у вас еще будет возможность изменить свое решение, используя процедуру преобразования заявки.

В таблице представлены факторы, влияющие на выбор варианта патентования. Учитывая, что сравнительная оценка патентования изобретений и полезных моделей была дана выше, в дополнительных поясне-

Приоритет	Факторы, влияющие на выбор
0	Объект патентования
1	Срок действия патента. Условия патентоспособности. Надежность патента
2	Требование единства технического решения. Длительность рассмотрения заявки. Объем прав с учетом доктрины эквивалентов
3	Размер пошлин. Срок первой публикации. Временная правовая охрана

ниях к таблице, на взгляд автора, нет необходимости. В данном случае важно было отметить приоритет факторов.

Для полноты картины следует выделить факторы, не влияющие на выбор, точнее — которые не должны влиять на ваш выбор, какими бы важными они ни показались и что бы вам об этом ни говорили:

- 1) временные, интеллектуальные и финансовые затраты на подготовку заявки — нет никаких различий в требованиях к заявке на изобретение и к заявке на полезную модель;
- 2) возможность преобразования заявок — такое преобразование возможно в обе стороны;
- 3) возможность получения приоритета по заявке, в том числе для патентования в других странах, — определяющим является содержание материалов заявки, но не вид испрашиваемого патента.

#### Параллельное патентование

Как мы уже определили, изобретение и полезная модель — альтернативные варианты патентования со своими плюсами и минусами. А возможен ли вариант, при котором удастся сочетать преимущества обоих

вариантов?

Представьте, что вам нужен патент на изобретение, и желательнее — как можно скорее. То есть по срокам получения вас больше устроил бы патент на полезную модель, но по сроку действия — патент на изобретение. В этом случае вы можете одновременно подать две одинаковые заявки — одну на изобретение, другую на полезную модель. Если все в порядке с новизной, то первым выдается патент на полезную модель, и вы уже можете распоряжаться исключительным правом. При этом с получением патента на изобретение вы можете, вообще говоря, не спешить, по крайней мере, у вас есть 3 года для отсрочки экспертизы заявки по существу. Если же потом по заявке на изобретение принимается решение о выдаче патента, вы его получаете, заменяя им патент на полезную модель. Последнее обязательно, поскольку не могут одновременно существовать два патента на одинаковое техническое решение, даже принадлежащие одному патентообладателю.

#### Заключение

В том случае, когда мы имеем дело с техническим решением, относящимся к устройству, у нас появляются дополнительные возможности его патентования в виде полезной модели, как альтернативы изобретению. Выбор между изобретением и полезной моделью — многофакторная задача, когда приходится учитывать плюсы и минусы того или иного варианта патентования. В работе подробно рассмотрены как общие положения, так и основные различия, касающиеся правовой охраны изобретений и полезных моделей, приведены многочисленные ситуационные примеры, что, по мнению автора, будет полезным подспорьем в вопросах управления интеллектуальной собственностью.

#### Список использованных источников

1. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-1.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ.
3. В. А. Мещеряков. Устройство как объект полезной модели // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. Сентябрь, № 9. С. 67-78.
4. Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 701, вступил в силу 27.01.2016 г.
5. Ю. И. Буч. Устройство отечества // Патентный поверенный. 2016. № 3. С. 11-19.
6. Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем. Утв. приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316.
7. Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. Утв. приказом Роспатента от 22.04.2003 г. № 56.
8. 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 Российской Федерации».
9. И. Э. Мамюфа. Эквиваленты в патентной практике. Л.: ЛДНТП, 1979.
10. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. Утв. постановлением Госкомитета СМ СССР по делам изобретений и открытий, 29.01.1974 г.
11. Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения. Утв. председателем Госкомитета СМ СССР по делам изобретений и открытий, 15.01.1974 г.

#### References

1. The Patent Law of the Russian Federation. № 3517-1 of September 23, 1992.
2. The Civil Code of the Russian Federation. Part 4. № 230-FZ of December 18, 2006.
3. V. A. Meshcheryakov. A device as an object of a utility model // Journal of the Intellectual Property Court. 2015. September, № 9. P. 67-78.
4. Requirements for documents of an application for a patent for a utility model. Approved by order of the Ministry of Economic Development of Russia, № 701 of September 30, 2015, take effect from January 27, 2016.
5. Yu. I. Buch. The device of the fatherland // J. The Patent Attorney. 2016. № 3. P. 11-19.
6. The information search procedure for examination of a patent application for an invention and the submission of a search report. Approved by order of the Ministry of Economic Development of Russia, № 316 of May 25, 2016.
7. Rules for filing objections and applications and their consideration by the Patent Litigation Chamber. Approved by order of RUPTO, № 56 of April 22, 2003.
8. Federal Law № 35-FZ of March 12, 2014 «On Amendments to Parts One, Two, and Four of the Civil Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation».
9. I. E. Mamiofa. Equivalents in patent practice. Leningrad: LDNTP, 1979.
10. Instructions for the examination of technical objects for non-infringement quality. Approved by Resolution of the State Committee of the Council of Ministers of the USSR for Inventions and Discoveries, dated January 29, 1974.
11. Instruction for paying remuneration for discoveries, inventions and rationalization proposals. Approved by Chairman of the State Committee of the Council of Ministers of the USSR for Inventions and Discoveries, dated January 15, 1974.