

## УСТРОЙСТВО КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПАТЕНТОМ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ. ОПРАВДАНЫ ЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

---

*Е. Л. ШЕХТМАН,*

*ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та,  
директор Агентства защиты интеллектуальных  
прав «ИНКО», российский и евразийский  
патентный поверенный,  
Новосибирск*



В настоящем исследовании автор пытается разобраться, насколько обосновано существующее отношение Роспатента и СИП к узкой трактовке понятия «устройство» применительно к патентованию его в качестве полезной модели.

В 2014 г. в ГК РФ были внесены изменения в отношении порядка предоставления правовой охраны полезным моделям.

В 2015 и 2016 годах были приняты Правила по рассмотрению заявок на изобретения и полезные модели, ограничившие сферу патентования технических решений в качестве полезных моделей.

При этом ст. 1351 ГК РФ, устанавливающая, что в качестве полезной модели может охраняться техническое решение, относящееся к устройству, не изменилась.

Но практика Роспатента и судов в отношении трактовки понятия «устройства» стала меняться, причем происходить это стало постепенно в сторону сужения возможностей патентования полезных моделей.

Ю. И. Буч приводит прекрасный эпиграф к своей статье<sup>1</sup>: «Выбор всегда за вами: либо вы гуляете под дождем, либо просто под ним мокнете». Однако, есть ли у заявителя выбор в достаточном количестве ситуаций, и является ли ограничение объекта охраны «единым устройством», основанным на законе.

Поводом для исследования послужило Постановление Президиума СИП по делу № СИП-416/2021, в котором прямо указано, что техническое решение по оспариваемому патенту № 194770 на полезную модель «Теплоэнер-

<sup>1</sup> Буч Ю. И. Полезная модель как альтернатива изобретению при патентовании технических решений // Инновации. 2020. № 4. С. 73–82.

гетическая установка» не относится к устройству, но относится к продукту, поскольку является инженерной системой, состоящей из нескольких устройств.

Не обсуждая вопрос, является ли теплоэнергетическая установка по указанному патенту единым устройством или комплексом устройств, зададимся вопросом: насколько обоснованно вообще исключать инженерные системы и комплексы из объектов охраны в качестве полезных моделей, соответствует ли такая позиция историческому и логическому толкованию нормы ст. 1351 ГК РФ?

### **Исторический аспект**

Полезная модель как объект охраны патентным правом в России появилась в Патентном законе РФ 1992 года.

Согласно ст. 4. Патентного закона 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).

Согласно ст. 5 Патентного закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В принятой 18.12.2006 части четвертой ГК РФ, с учетом изменений, принятых 12.03.2014, понятия изобретения и полезной модели определяются следующим образом:

— 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).

Таким образом, как в Патентном законе, так и в ГК РФ, устройство является видом продукта, наряду с веществом, штаммом микроорганизма, культурой клеток растений и животных. Т. е. соотношение понятий «продукта» и «устройства» как одного из видов продукта не изменилось, так же как и возможность патентования в качестве изобретения и в качестве полезной модели технического решения, относящегося к устройству.

Из системного толкования норм ГК РФ не следует вывода о том, что инженерные системы, являющиеся комплексом устройств, относятся к продукту и не относятся к устройству.

Патентный закон с 1992 г. делит продукт, как объект охраны изобретения, на устройства, вещества, штаммы и культуры клеток. Очевидно, что по логике законодателя инженерные системы относятся к устройствам, соответственно заявитель сам может выбрать вид правовой охраны технического решения — изобретение или полезную модель.

Мнение Роспатента и судов о том, что инженерные системы относятся к иному виду продукта, чем устройства, не основано на законе, поскольку до 2014 года распределение объектов охраны изобретений было ровно тем же. Поменялась только практика Роспатента.

### **Технический аспект**

Как известно, право является регулятором общественных отношений, поэтому определение объектов окружающего мира, которые являются объектами правовой охраны, не может быть оторвано от действительности и существовать в законе само по себе.

Понятие «устройство» дано в различных словарях, а также нормативных актах.

Например, в Толковом словаре 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», активно применяемый Роспатентом и СИП, 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. Напротив, системно-логическое толкование словарного определения и нормативных актов позволяет сделать вывод, что устройствами могут быть любые машины, оборудование и механизмы, как результат инженерной мысли.

По сути, Роспатент самостоятельно относит одни устройства к «устройствам», а другие к «системам или комплексам» и на этом основании выдает или не выдает, а в ряде случаев аннулирует выданный патент на полезную модель.

### **Регулирование подзаконными нормативными актами**

Ст. 1351 ГК РФ предусмотрены требования, предъявляемые к техническому решению, которое может охраняться в качестве полезной модели, а именно — техническое решение, относящееся к устройству.

Конкретные признаки, позволяющие определить, что техническое решение относится к устройству, представлены в Требованиях-ПМ<sup>2</sup>.

В соответствии с п. 35 Требованияй-ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Согласно п. 36 Требованияй-ИЗ<sup>3</sup>:

— 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, находящиеся 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.

Именно эти нормы дают возможность экспертам ФИПС относить инженерные системы не к устройству, а к иному виду продукта и не выдавать на них патенты на полезные модели.

Причем, несмотря на то, что данные нормы появились в нормативных документах Роспатента в 2016 г., практика ведомства стала уже сточаться в районе 2020 г., а ППС стала периодически пересматривать патенты на полезные модели по основанию «не является устройством», в частности в упомянутом деле СИП-416/2021<sup>4</sup> был признан недействительным патент с датой приоритета 2019 г.

<sup>2</sup> Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701.

<sup>3</sup> Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

<sup>4</sup> [https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c4e5002a-7ffd-42ab-8c74-793ecc50a49d/53c0d38b-2c9b-472c-894f-303dda9f181d/SIP-416-2021\\_20211207\\_Reshenija\\_i\\_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True](https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c4e5002a-7ffd-42ab-8c74-793ecc50a49d/53c0d38b-2c9b-472c-894f-303dda9f181d/SIP-416-2021_20211207_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True)

При аннулировании патента на полезную модель по такому основанию в ППС его невозможно преобразовать в патент на изобретение. В этом случае раскрытое техническое решение становится свободным для использования, а Роспатент разводит руками, мол, заявителю нужно быть внимательнее при выборе объекта патентования.

При этом перечисление в п. 3б Требований-ИЗ явно не содержит исчерпывающего понятия «устройства» или «не устройства». Комплекс определяется как «не соединенное на предприятии изготовителе», то есть, если сборка детали или оборудования производится потребителем, это уже комплекс. Следует отметить, что в целях оптимизации логистики и объема упаковки, даже очень небольшие устройства, такие как кофе-машина или тостер, могут собираться потребителем после того, как устройство достают из коробки, и это точно не означает, что такое изделие не является устройством.

### **Охрана полезных моделей в других странах**

Следует отметить, что в разных странах существует разный подход к охраняемому в качестве полезной модели объекту. Но нигде он не является столь строгим, ограничительным, как в России.

Так, 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<sup>5</sup>.

В Германии в качестве полезной модели охраняются любые технические решения, включая химические соединения, продукты питания и медицинские препараты, за исключением способов<sup>6</sup>.

В Китае в качестве полезной модели охраняются технические решения, относящиеся к форме, структуре продукта, или их комбинации, при условии, что они имеют практическое применение<sup>7</sup>. Весьма расплывчатое определение на практике означает, что не охраняются де-

<sup>5</sup> <https://kazpatent.kz/ru/content/chto-takoe-poleznaya-model>

<sup>6</sup> [https://www.dpma.de/docs/english/broschueren\\_eng/bro\\_utilitymodels\\_en.pdf](https://www.dpma.de/docs/english/broschueren_eng/bro_utilitymodels_en.pdf)

<sup>7</sup> <https://english.cnipa.gov.cn/transfer/2018-01/20180131104618544101.pdf>

коративные особенности, композиции и способы, а также объекты с нестабильной формой<sup>8</sup>. Срок охраны полезных моделей в Китае, где он крайне популярен, — 10 лет. Очень похожее определение объекта охраны дано в законодательстве Южной Кореи<sup>9</sup>.

В США и Канаде такой формы охраны как полезная модель нет, и устройства там охраняются патентом на изобретение.

Таким образом, при очевидных преимуществах, таких как быстрое получение патента и менее жесткие требования к патентоспособности, институт полезной модели имеет в настоящий момент существенный недостаток — устройство, признаваемое таковым при патентовании в качестве изобретения, может быть признано «не устройством» при патентовании в качестве полезной модели. При этом такая ситуация лишь закреплена в подзаконном акте, утвержденным Минэкономразвития РФ, который в таком виде противоречит ст. 1351 ГК РФ, т. е. законодательному акту.

На взгляд автора, такой правоприменительный подход не способствует популярности института полезной модели. Если мы хотим его сохранить, следует обеспечить более широкий круг применения и большую устойчивость данного правового инструмента. Тогда он будет более активно использоваться малым и средним бизнесом, для которого 10-летний срок правовой охраны является зачастую вполне достаточным, а сокращенные сроки получения патента и менее строгие условия патентоспособности — весьма привлекательны.

---

<sup>8</sup> <https://patentable.com/protecting-ip-china-utility-model-opportunity/>

<sup>9</sup> <https://english.cnipa.gov.cn/transfer/2018-01/20180131104618544101.pdf>