

## ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ: УСЛОВИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ IV ГК РФ

---



*В. К. МУС,  
пат. поверенный РФ, ген.  
директор ООО ПА "МУС  
КОМПАНИ",  
Санкт-Петербург*



*Г. П. МУС,  
пат. поверенный РФ,  
Санкт-Петербург*

В соответствии со статьей 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) *"объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам"*.

Нормы ГК РФ в отношении объектов патентных прав эквивалентны нормам действовавшего ранее Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации".

Согласно статьи 1351 ГК РФ, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Сам термин "техническое решение" раскрывается в специальных правилах ("Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 6.06.2003 г. № 83 – далее Правила ПМ).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она удовлетворяет условиям патентоспособности – "новизне" и "промышленной применимости".

Новизна полезной модели устанавливается относительно уровня техники, при этом уровень техники при оценке новизны полезной модели включает:

- опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель;
- сведения об их применении в РФ, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели;

- все поданные в РФ другими лицами заявки с более ранним приоритетом на выдачу патента на изобретения и полезную модель, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ;

- запатентованные в РФ изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Содержание указанного условия раскрывается в специальных правилах.

На основании пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию "промышленной применимости", если в заявке, на основании которой выдан патент, указано конкретное назначение полезной модели или это назначение прямо следует из названия полезной модели или из формулы полезной модели.

Поскольку ГК РФ не делает различий в определении изобретения и полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, соответствующие методические подходы аналогичны.

Например, в Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели<sup>1</sup> рассмотрены вопросы, связанные с особенностями проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения, объектом которого является устройство.

Положительного вывода о возможности осуществления материального средства недостаточно для признания технического решения промышленно применимым.

Возможна ситуация, когда заявителем неверно указано назначение устройства. Если выявлено несоответствие совокупности признаков, характеризующих выполнение устройства, и родового понятия, отражающего его назначение, может быть сделан вывод о том, что условие "промышленной применимости" не соблюдается, поскольку указанное заявителем назначение не реализуется.

В соответствии со ст. 1390 ГК РФ: "По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФОИС), проводится экспертиза, которая включает:

- проверку наличия предусмотренных законом документов;
- проверку соответствия поступивших документов установленным требованиям;
- проверку соблюдения требования единства полезной модели;

---

<sup>1</sup> Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели / под ред. Дайч Е.И. - М. 2006, с. 61-66

- проверку заявленного решения на предмет его отнесения к решениям, охраняемым в качестве полезной модели".

Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, ФОИС принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и даты установленного приоритета.

Соответствие заявленной полезной модели установленным условиям патентоспособности в процессе экспертизы не проверяется.

Закрепленная в ГК РФ система экспертизы в отношении полезной модели является одной из модификаций явочной системы выдачи патентов, которая характеризуется упрощенной процедурой квалификации технических решений.

Таким образом, полезная модель может быть признана или не признана соответствующей условиям патентоспособности в результате рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель в Палате по патентным спорам или оспаривания решения Палаты по патентным спорам в судебном порядке.

## **ПРИМЕРЫ**

1. Патент РФ на полезную модель № 49350 "Кабель высокочастотный" был выдан по заявке № 2005115069/22 с приоритетом от 19.05.2005. В Палату по патентным спорам было подано возражение против выдачи патента на основании несоответствия патента условию патентоспособности "новизна".

Как уже отмечалось, новизна полезной модели устанавливается по отношению к уровню техники. При этом уровень техники включает... поданные в РФ другими лицами заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель, если эти заявки имеют более ранний приоритет и с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, было установлено:

- источником информации является заявка № 2005109090 на полезную модель, по которой был выдан патент РФ № 51782, с датой приоритета 30.03.2005;
- данная заявка была подана в Российской Федерации другим лицом (заявителем) и с ее документами вправе было ознакомиться любое лицо;
- указанная заявка имеет более раннюю дату приоритета, чем дата приоритета заявки на оспариваемый патент;

- совокупность признаков независимого п. 1 формулы оспариваемой полезной модели, характеризующая вариант ее выполнения, известна из другого источника информации – описания к заявке № 2005109090.

Таким образом, в соответствии с законом вышеуказанные источники информации включаются в уровень техники.

Решением Палаты по патентным спорам от 29.12.2007 полезная модель по патенту № 49350 была признана не соответствующей условию патентоспособности "новизна". Патент № 49350 был признан недействительным полностью.

2. В Палату по патентным спорам 05.06.2007 поступило возражение против выдачи свидетельства № 30174 на полезную модель "Торцевое уплотнение вращающегося вала" по заявке № 2002133633/22 с приоритетом от 19.12.2002. Возражение основывалось на несоответствии полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна".

Данный вывод был мотивирован тем, что в 2001 году подавшее возражение лицо разработало техническую документацию на торцевые уплотнения, содержащие все существенные признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству, и начиная с марта 2002 года изготавливало и продавало данные уплотнения. В подтверждение приведенных доводов к возражению были приложены копии чертежей от 2001-2002 г., копия договора подряда от 28.09.2001 со спецификациями, копии счетов, копии платежных поручений, копии счетов-фактур, копии товарно-транспортных накладных 2001–2002 г.

Анализ представленных документов показал, что в совокупности они подтверждают факт использования в Российской Федерации средства, которому присущи все признаками независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, включая характеристику назначения.

Палата по патентным спорам решила удовлетворить возражение и признать свидетельство на полезную модель № 30174 недействительным полностью.

3. В Палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи свидетельства на полезную модель № 13406 "Многоходовой кран". Возражение основывалось на несоответствии оспариваемой полезной модели критерию "промышленная применимость".

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Патентообладатель в ответе на возражение указал, что полезная модель производится промышленным путем и широко используется в системе отопления салона автомобиля.

На основании упомянутых Правил ПМ и "Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей" (утв. Приказом Роспатента от 11.10.2005 № 121): *"...охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "промышленной применимости", если в заявке, на основании которой свидетельство выдано, указано конкретное назначение полезной модели как средства производства или предмета потребления либо их составных частей, или это назначение прямо следует из названия полезной модели или из формулы полезной модели"*.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было признано, что в формуле оспариваемого свидетельства на полезную модель охарактеризован двухходовой кран. Проспект, содержащийся в ответе патентообладателя, и материалы, представленные на заседании коллегии, также подтвердили, что кран используется для соединения только двух трубопроводов и является двухходовым.

Таким образом, назначение оспариваемой полезной модели "многоходовой кран", являющееся его родовым понятием, при выполнении оспариваемой полезной модели в соответствии с формулой не реализуется.

Вышеуказанное обстоятельство позволило сделать вывод, что полезная модель по оспариваемому свидетельству не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость". Свидетельство на полезную модель № 13406 было признано недействительным полностью.

## **ВЫВОДЫ**

Из вышеизложенного следует, что при оформлении заявки на полезную модель необходимо настоятельно рекомендовать заявителям более внимательно относиться к подготовке описания и формулы полезной модели. Особое внимание следует уделить анализу соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности – новизне и промышленной применимости. Для этого, в частности, можно воспользоваться предоставленным п. 2 ст. 1390 ГК РФ правом ходатайствовать о проведении информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели.