

Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель

Используемые сокращения

Кодекс - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, введенный в действие 1 января 1995 г.
(часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ, введенный в действие 1 января 2008 г.

Парижская конвенция - Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., к которой СССР в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1965 г. № 148 присоединился с 1 июля 1965 г.; Стокгольмский акт конвенции ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г.

Положение о пошлинах - Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941.

Регламент ПМ - Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326.

Регламент ИЗ - Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.

Введение

Настоящие Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель (далее - Рекомендации) разработаны с целью методического обеспечения экспертизы заявок на выдачу патента на полезную модель (далее - заявок на полезную модель), осуществляемой в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, от 18 декабря 2006 года, № 230-ФЗ (далее - Кодекс) и Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезные модели и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезные модели, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 326, зарегистрированного в Министерстве юстиции 24 декабря 2008 года, № 12977, вступившего в силу с 9 марта 2009 года (далее - Регламент ПМ).

Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы определены с учетом практики экспертизы, сложившейся в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (далее ФГУ ФИПС), и с учетом решений судов. Рекомендации адресованы работникам системы Роспатента, к компетенции которых относятся вопросы экспертизы полезных моделей.

1. Содержание и цели экспертизы заявки на полезную модель, ее основные отличия от экспертизы заявки на изобретение

Положением **абзаца первого пункта 1 статьи 1390 Кодекса** установлено, что по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяется:

- (1) наличие документов, предусмотренных **пунктом 2 статьи 1376 Кодекса**,
- (2) их соответствие установленным требованиям,
- (3) соблюдение требования единства полезной модели, предусмотренного **пунктом 1 статьи 1376 Кодекса**,
- (4) относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Перечисленные позиции определяют содержание экспертизы заявки на полезную модель.

Особенность экспертизы заявки на полезную модель состоит в том, что в отличие от экспертизы заявки на изобретения, включающей в соответствии с **Кодексом** два этапа - формальную экспертизу, предусмотренную **статьей 1384 Кодекса**, и экспертизу по существу, предусмотренную **статьей 1386 Кодекса**, экспертиза заявки на полезную модель проводится в один этап и не подразделяется на формальную экспертизу и экспертизу по существу. Вместе с тем экспертиза заявки на полезную модель включает как элементы формальной экспертизы заявки - позиции (1), (2) приведенного выше перечня, так и элементы экспертизы заявки по существу - позиции (3), (4) перечня.

Проверка соответствия формулы, описания и чертежей полезной модели предусмотренным требованиям осуществляется:

- в интересах заявителя (будущего патентообладателя) в целях обеспечения возможности однозначного определения объема предоставленных на основании патента интеллектуальных прав при установлении факта использования полезной модели в случае рассмотрения споров, связанных с защитой патентных прав. В соответствии с указанным правилом объем прав устанавливается по содержащейся в патенте формуле полезной модели с привлечением, в случае необходимости, для толкования формулы описания и чертежей (**пункт 2 статьи 1354 Кодекса**);

- в интересах лиц, оспаривающих выданный патент на полезную модель в порядке, установленном **статьей 1398 Кодекса**. Формула полезной модели и описание, с которыми выдается патент, должны быть составлены, а чертежи выполнены так, чтобы у указанного лица не возникали препятствия для проведения информационного поиска в отношении запатентованной полезной модели и проверки ее соответствия условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость». В частности, формула, с которой выдан патент на полезную модель, должна быть ясной, основанной на описании и выражать сущность полезной модели.

Поскольку экспертиза полезных моделей в отличие от экспертизы изобретений проводится в один, а не в два этапа, необходима более тщательная проверка соответствия описания, формулы полезной модели и чертежей установленным требованиям, чем это предусмотрено правилами формальной экспертизы изобретений. Отличие состоит в том, что если при формальной экспертизе заявки на изобретение проверка соблюдения ряда требований к формуле и описанию, связанных с анализом сущности изобретения, не предусмотрена, т.к. вслед за формальной экспертизой проводится экспертиза заявки по существу, в ходе которой эксперт может направить запрос, то при экспертизе заявки на полезную модель эта проверка осуществляется, поскольку лицо, заинтересованное в подаче возражения, не имеет возможности направить правообладателю запрос недостающих сведений. В частности, осуществляется проверка раскрытия причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели с техническим результатом, проверка соблюдения требования ясности формулы изобретения, проверка того, выражает ли формула сущность полезной модели, т.е. включает ли она все существенные признаки полезной модели. Несоблюдение последнего требования приводит к тому, что невозможна проверка новизны полезной модели, которая проводится в отношении совокупности существенных признаков полезной модели в отличие от проверки новизны изобретений, которая проводится в отношении всех признаков формулы изобретения, предложенной заявителем.

Третье отличие экспертизы заявки на полезную модель обусловлено положением **абзаца второго пункта 1 статьи 1390 Кодекса**, которым установлено, что в процессе экспертизы заявки на полезную модель не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям

патентоспособности, предусмотренным **пунктом 1 статьи 1351 Кодекса** (новизна и промышленная применимость). В связи с этим по заявке на полезную модель в процессе экспертизы не проводится информационный поиск для определения уровня техники, в соответствии с которым оценивается патентоспособность полезной модели. Исключения составляют случаи, предусмотренные **пунктом 2 статьи 1390 Кодекса**, когда информационный поиск проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц. Однако и в этом случае результаты информационного поиска не используются для проверки патентоспособности полезной модели.

Таким образом, основные отличия экспертизы заявки на полезную модель от экспертизы заявки на изобретение состоят в том, что экспертиза заявки на полезную модель проводится:

в один этап, включающий как элементы экспертизы формальной, так и элементы экспертизы по существу,

без проведения информационного поиска;

без проверки новизны и промышленной применимости.

Соблюдение формальных требований, предъявляемых к заявке на полезную модель, проверяется более тщательно, чем при проведении формальной экспертизы изобретений.

2. Полезная модель как объект патентного права

Полезной модели как объекту патентного права посвящены положения двух статей.

Статья 1349 Кодекса «Объекты патентных прав» содержит следующие положения.

Полезная модель является результатом интеллектуальной деятельности (далее РИД) в научно-технической сфере.

Полезная модель не может являться объектом патентных прав, если она не отвечает требованиям, установленным **Кодексом**.

Полезным моделям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с **Кодексом** не предоставляется.

Не могут быть объектами патентных прав полезные модели, противоречащие общественным интересам. К таковым, в частности, могут быть отнесены полезные модели, относящиеся к устройствам, предназначенным для осуществления способов клонирования человека, способов модификации генетической целостности человека, для использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Статья 1351 Кодекса «Условия патентоспособности полезной модели» предусматривает следующие условия.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (заявленный в качестве полезной модели объект должен являться техническим решением, относящимся к устройству).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В качестве полезной модели не могут получить правовую охрану:

1) решения, касающиеся только внешнего вида изделия, и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

2) топологии интегральных микросхем.

3. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта

3.1. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта проверяется его соответствие требованиям, предусмотренным **пунктом 4 статьи 1349 Кодекса и абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1351 Кодекса**. Если в результате проверки будет установлено, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав (требования **пункта 4 статьи 1349 Кодекса**), или не является техническим решением, относящимся к устройству, т.е. полезной моделью (требование **абзаца первого пункта 1 статьи 1351 Кодекса**), или относится к объектам, исключенным из патентной охраны в качестве полезной модели (требования **пункта 5 статьи 1351 Кодекса**), имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента по заявке на полезную модель.

Проверка принципиальной патентоспособности проводится в отношении объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем. Эта проверка осуществляется в ходе анализа

сущности заявленного в качестве полезной модели объекта (проверка соблюдения требований, предусмотренных **пунктом 9.7.4.3.Регламента ПМ**). При этом учитывается одновременно весь комплекс требований, предусмотренных проверкой принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта (все указанные выше **положения Кодекса**).

3.2. В ходе проверки принципиальной патентоспособности по основаниям, установленным **пунктом 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 20.3 Регламента ПМ)**, необходимо убедиться в том, что заявленный в качестве полезной модели объект не является:

- 1) способом клонирования человека;
- 2) способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использованием человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) иным решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Проведение такой проверки по заявкам на полезные модели ничем не отличается от аналогичной проверки, проводимой по заявкам на изобретения. Объекты, перечисленные в **пункте 4 статьи 1349 Кодекса**, не могут получить правовую охрану, т.к. согласно указанной норме они не могут быть объектами патентных прав. Следует отметить, что вероятность подачи заявки на полезную модель, относящуюся к объектам, упомянутым в подпунктах 1,2 не велика, т.к. в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Вместе с тем, если такое произойдет, имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента по заявке на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**. До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю целесообразно направить запрос с результатами проверки патентоспособности объекта, заявленного в качестве полезной модели, и предложением представить доводы по приведенным в запросе мотивам.

Может также иметь место ситуация, когда заявка на полезную модель будет относиться к устройству, предназначенному для реализации указанных способов. В этом случае основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель может являться положение **подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса**.

Проверка, предусмотренная **подпунктом 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса**, проводится в отношении объектов, вызывающих сомнения с точки зрения принадлежности их к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Сложность применения данного положения связана с тем, что ни в законодательных актах Российской Федерации, ни в юридической литературе понятие «решение, противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали» не определено. Это обусловлено вхождением в него таких сложных комплексных понятий, как «общественные интересы», «гуманность», «мораль», «принципы гуманности и морали», являющихся предметами исследования многих наук. Поэтому при применении этих понятий целесообразно опираться на раскрытие их содержания в словарно-справочной и научной литературе, относящейся, в частности, к области философии, социологии, этики.

При решении вопроса о том, может ли быть отнесен заявленный в качестве полезной модели объект к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок целесообразно при проведении проверки прогнозировать возможную негативную реакцию общественности на регистрацию заявленной полезной модели в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации либо на использование заявленного в качестве полезной модели объекта, и окончательный вывод делать на основе этого прогноза.

Например, к противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, связанные с эвтаназией, орудиями пыток, казни и т.п.

При проведении проверки следует также помнить положение **статьи 4 quater Парижской конвенции**, устанавливающей, что «в выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям». Поэтому ссылка на какой-либо действующий

нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи устройства, в котором может быть воплощен заявленный в качестве полезной модели объект, не может служить основанием для признания заявленного объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Исключение из этого правила составляют случаи, когда сам запрет введен ввиду противоречия устройства какому-либо из этих требований. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве полезной модели объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При проверке целесообразно исходить из того, что требование, в соответствии с которым полезная модель не должна противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает в себя три самостоятельных основания. Несоблюдения требования хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав.

В том случае, если установлено, что заявленный объект не может являться объектом патентных прав, имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**. До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется запрос с результатами проверки патентоспособности объекта, заявленного в качестве полезной модели.

С точки зрения противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали проверяется также содержание зависимого пункта (пунктов) формулы полезной модели. В случае выявления указанного противоречия для зависимого пункта (пунктов) оно также может быть основанием для принятия решения об отказе при "благополучном" в этом отношении независимом пункте, если имеется хотя бы один такой зависимый пункт, и он не скорректирован заявителем должным образом или не исключен из формулы.

3.3. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта по основаниям, установленным **абзацем первым пункта 1 статьи 1351 (пункт 20.3 Регламента ПМ)**, необходимо убедиться в том, что заявленный объект может быть признан полезной моделью.

3.3.1. Положением **абзаца первого пункта 1 статьи 1351 Кодекса** установлено, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Таким образом, в ходе проверки соответствия заявленного в качестве полезной модели объекта требованиям, предусмотренным указанной нормой, необходимо убедиться в том, что заявленный объект является техническим решением, и это решение относится к устройству.

Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании решения.

Заявленный объект признается техническим решением, если признаки этого объекта обеспечивают достижение технического результата.

Особенности устройства рассмотрены в **части четвертой (см. п.4) настоящих Рекомендаций**.

Заявленный объект признается техническим решением, относящимся к устройству, то есть полезной моделью, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, обеспечивающих достижение технического результата, включая признаки, характеризующие родовое понятие, и признаки (признак), отличающие заявленное решение от прототипа.

В **подпункте 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ** приведен открытый перечень признаков устройства, которые могут быть использованы для характеристики полезной модели:

наличие конструктивного элемента;

наличие связи между элементами;

взаимное расположение элементов;

форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами;

параметры и другие характеристики элементов и их взаимосвязь;

материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющегося устройством;

среда, выполняющая функцию элемента.

Для характеристики полезной модели могут быть использованы и другие признаки устройства.

Проверка наличия технического результата, получаемого при осуществлении или использовании полезной модели, проводится с учетом положений **пункта 20.4.1 Регламента ПМ, подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**. При этом следует исходить из того, что сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (**см. абзац первый подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**) и принимать во внимание требования **подпункта 3 пункта 9.8 Регламента ПМ**, устанавливающего, что формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Следует помнить, что техническим результатом является эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся при изготовлении или использовании устройства, в котором воплощена полезная модель (**см. абзац четвертый подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**), и что признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (**см. абзац второй подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**).

В ходе проверки наличия технического результата осуществляется анализ описания и совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики заявленного объекта, то есть устанавливается наличие в формуле существенных признаков заявленного объекта, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем результата, определяется характер получаемого результата. Примеры результатов, которые могут быть признаны техническими и результатов, которые не считаются техническими, приведены в абзацах седьмом и восьмом **подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**. Проверка проводится с учетом раскрытия объекта в описании с привлечением общих знаний специалиста.

В подавляющем большинстве случаев такая проверка не вызывает затруднений и подтверждает то, что формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, влияющих на достижение технического результата, включая признак, характеризующий родовое понятие, и признаки, отличающие заявленное решение от прототипа.

В таком случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект является техническим решением, относящимся к устройству, то есть полезной моделью, и проведения дальнейшей проверки принципиальной патентоспособности этой полезной модели.

Вместе с тем в ряде случаев в результате проверки могут быть получены противоположные выводы.

3.3.2. Могут иметь место ситуации, когда в формуле, в том числе в родовом понятии и в отличительной части формулы заявленный объект охарактеризован признаками, относящимися к устройству, однако, результаты проверки позволяют сделать вывод о том, что указанный заявителем технический результат предложенными средствами не достигается. Как правило, это может иметь место в том случае, если результаты проверки не подтверждают наличие причинно-следственной связи между признаками, отнесенными заявителем к существенным признакам заявленного в качестве полезной модели объекта, и указанным заявителем техническим результатом.

Могут также иметь место случаи, когда указанные в качестве технического результата технические эффекты, явления, свойства объективно не проявляются. Как правило, это имеет место в случаях, когда указанный заявителем в качестве технического имеет «надуманный» характер, или относится к эффектам, явлениям, свойствам, отнесенным в научно-технической литературе к ненаучным.

В таких случаях имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, относящимся к устройству, и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**.

При возникновении такой ситуации следует направить запрос заявителю с результатами проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта с доказательствами его несоответствия условию патентоспособности «техническое решение, относящееся к устройству» (доказательствами невозможности получения указанного заявителем технического результата либо невозможности его объективного проявления) и с предложением

представить свои доводы по приведенным в запросе мотивам. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке технического результата и/или формулы полезной модели, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу.

3.3.3. Могут иметь место также ситуации, когда в формуле заявленный объект охарактеризован как характерными признаками устройства, так и признаками, являющимися характерными для способа или продукта, не являющегося устройством, например, признаками вещества. При этом технический результат обусловлен влиянием признаков, относящихся к способу или продукту, не являющемуся устройством.

В таких случаях также могут иметь место основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, относящимся к устройству, и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**. Вместе с тем такой вывод не должен быть поспешным. Он не может быть сделан только по внешнему виду признаков. В таких случаях следует учитывать характер решаемой задачи и тщательно анализировать причинно-следственные связи между заявленным техническим результатом и признаками, обеспечивающими его достижение.

Чаще всего встречающаяся на практике ситуация урегулирована положением **абзаца восьмого пункта 20.3 Регламента ПМ**. Этим положением установлено, что заявленное техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных, и другим продуктам, не являющимися устройствами в том случае, если существенный признак, характеризующий назначение объекта (родовое понятие формулы), прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам либо, если все существенные признаки, отличающие заявленное техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов.

При возникновении такой ситуации заявителю следует направить запрос с результатами проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта с доказательствами его несоответствия условию патентоспособности «техническое решение, относящееся к устройству» (доказательствами того, что получение указанного заявителем технического результата обусловлено признаками способа или продукта, не являющихся устройством). В запросе целесообразно предложить заявителю представить свои доводы по приведенным мотивам. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке технического результата и/или формулы полезной модели, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу.

3.3.4. При проведении описанной выше проверки целесообразно принимать во внимание, что включение в формулу полезной модели признаков способа, вещества и других продуктов нередко обусловлено тем, что эти признаки образуют с признаками устройства необходимую для достижения технического результата совокупность существенных признаков.

В то же время признаки способа и продуктов, не являющихся устройствами, в частности, признаки вещества не являются характерными для полезной модели.

Ниже приведена краткая характеристика признаков способа и продуктов, не являющихся устройством, которую следует иметь в виду при проведении проверки принципиальной патентоспособности полезной модели.

Способом является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств и ему присущи, в частности, такие признаки, как:

наличие действия или совокупности действий;

порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);

условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

Для веществ - композиций характерны такие признаки, как:

качественный состав (ингредиенты);

количественный состав (содержание ингредиентов);

структура композиции;

структура ингредиентов.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

3.3.5. Положением абзаца шестого пункта 9.4.1 Регламента ПМ установлено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и с учетом пунктов 1 и 5 статьи 1350 Кодекса техническими решениями, охраняемыми в качестве полезной модели, не являются:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Необходимость проверки того, не относится ли заявленный в качестве полезной модели объект к объектам, исключенным из охраны в качестве изобретений (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса), обусловлена тем, что изобретение и полезная модель как объекты патентного права имеют одинаковую природу (сущность), проявляющуюся в том, что оба объекта являются техническими решениями, а, следовательно, норма, устанавливающая перечень объектов, не являющихся изобретениями, применима и к полезным моделям.

Проведение такой проверки заявленного в качестве полезной модели объекта целесообразно в том случае, если объект охарактеризован в формуле полезной модели признаками, характерными для объектов, перечень которых установлен пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Заявленный объект может быть охарактеризован в формуле признаками, присущими объектам, не являющимся техническими решениями в смысле пункта 5 статьи 1350 Кодекса в целом, включая родовое понятие, или в части признаков.

Особенности проведения такой проверки в отношении полезных моделей ничем не отличаются от особенностей ее проведения в отношении изобретений.

Сложность проведения проверки состоит в том, что Кодексом не определены понятия перечня: «открытия», «научные теории и математические методы», «правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности», «решения, заключающиеся только в представлении информации». В связи с этим при проведении проверки следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе. Целесообразно также принимать во внимание приведенные ниже сведения о характерных особенностях этих объектов, почерпнутые из таких источников.

Другая сложность состоит в том, что характеристика таких объектов, не являющихся полезной моделью, может включать признаки, характерные для устройств. Так, характеристика правил и методов хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно - технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации и правил игр - упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации или устройств, используемых для реализации игры по правилам. Кроме того, в одной формуле может быть представлена характеристика двух объектов - технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристика полезной модели, и характеристика объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Поэтому при применении указанной нормы необходимо исходить из общей особенности включенных в него объектов. Такой особенностью является их «нетехнический» характер. В связи с этим при проверке принципиальной патентоспособности заявленного объекта, охарактеризованного в формуле полезной модели признаками, характерными для объектов, перечень которых приведен в

пункте 5 статьи 1350 Кодекса, в центре внимания должна быть проверка технического характера заявляемого объекта (обеспечивает ли этот объект получение технического результата?).

Целесообразно помнить, что сущность полезной модели как технического решения, то есть решения, имеющего технический характер, выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (**пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ**). При этом достижение технического результата могут обеспечивать наряду с признаками продукта и способа признаки, «внешне похожие» на признаки, характерные для объектов, не являющихся техническими решениями. В то же время указание технических средств в характеристике заявленного объекта, содержащееся в представленной формуле, не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного объекта к объектам, не являющимся техническими решениями, лишь на основании того, что некоторые признаки заявленного объекта являются характерными для объектов, не признаваемых техническими решениями, и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к объектам, указанным в **пункте 5 статьи 1350 Кодекса**, решений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических, т.к. охарактеризованы признаками, традиционно используемыми для характеристики продуктов и способов, но не влияют на достижение какого-либо технического результата.

3.3.6. Ниже показаны некоторые характерные особенности объектов, не являющихся техническими решениями, охраняемыми в качестве полезной модели в соответствии с **абзацем шестым пункта 9.4.1. Регламента ПМ**.

3.3.6.1.Открытия

Понятие «открытие» определено пунктом 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 1973 г. Официальное признание открытий осуществлялось до 1990 г. Процедура предусматривала подачу заявки на открытие, экспертизу заявленного в качестве открытия решения задачи познания, включающую проверку соответствия этого решения целому ряду требований, предъявляемых к открытиям, внесение открытия в государственный реестр и выдачу диплома установленного образца на открытие. Таким образом, содержащееся в российском законодательстве определение понятия «открытие» может быть применено только к официально признанным до 1990 г. открытиям.

Вероятность подачи заявки на полезную модель, объектом которой будет являться официально признанное дипломированное открытие, крайне мала.

Помимо установленного законодателем определения понятия «открытие» в научной среде применяется более широкое толкование этого понятия. В обобщенном виде под открытием обычно подразумевается обнаружение (установление) того, что объективно существует, но ранее не было известно. Понятие «открытие» тесно связано с областью познания и может выражать, с одной стороны, процесс научного познания, а с другой стороны - его результат .(1)

Случаи, когда заявленная формула содержит описание явлений, свойств, закономерностей, а не признаки устройства, встречаются в практике экспертизы. Поскольку **пункт 5 статьи 1350 Кодекса** не содержит указания на то, что не являются техническими решениями (изобретениями) только официально признанные открытия, к объектам таких заявок может быть применено используемое в научной среде толкование понятия «открытие».

В связи с этим, если заявленная формула будет содержать описание явлений, свойств, закономерностей, а не признаки устройства, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели.

В таких случаях, если анализ документов заявки позволяет сделать вывод о том, что с использованием описания можно составить формулу полезной модели, соответствующую предъявляемым к ней требованиям, имеются основания для запроса измененной формулы полезной модели, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу. В противном случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект - открытие не относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**.

(1) А.П.Сергеев. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное.-М. «ПРОГРЕСС», 1999. -с.:657-673.

Следует, однако, иметь в виду, что если такая формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к открытию, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

3.3.6.2. Научные теории

В научной и справочной литературе можно найти не одно раскрытие понятия «научная теория». Родовыми признаками термина «теория» являются такие понятия, как система (комплекс), гипотеза, мнение, суждение, совокупность чьих-либо взглядов, представлений, идей, связанных с попытками объяснить или интерпретировать определенную предметную область, научное предположение.

Под научной теорией понимается наиболее развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой области действительности.

Таким образом, если открытие - это объективно существующая закономерность, свойство, явление материального мира, то научная теория - это система взглядов, научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области.

В качестве примера формулы, характеризующей не техническое решение, а научную теорию - попытку объяснить определенную предметную область, можно привести следующую формулу:

«Преобладание жирной пищи в рационе питания приводит к развитию ишемической болезни сердца (ИБС) за счет образования атеросклеротических бляшек, которые уменьшают просвет сосудов, вызывая тем самым развитие ишемии миокарда».

Следует отметить, что формулы, характеризующие открытия и научные теории, на практике встречаются редко. В то же время в описании таких объектов, заявленных в качестве полезных моделей, иногда имеются признаки устройства. Поэтому, если анализ документов заявки позволяет сделать вывод о том, что с использованием описания можно составить формулу полезной модели, соответствующую предъявляемым к ней требованиям, то имеются основания для запроса измененной формулы полезной модели, без которой проведение экспертизы невозможно, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу.

В противном случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект - научная теория, не относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**.

Следует, однако, иметь в виду, что если такая формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к научной теории, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

3.3.6.3. Математические методы

К математическим методам относятся математические решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными, не требующими для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой математический метод, используют признаки, характеризующие последовательность вычислительно-логических операций, т.е. признаки, характеризующие «способ». В отношении устройства приведенная в формуле полезной модели математическая зависимость, как правило, характеризует взаимосвязь параметров или других характеристик устройства, либо взаимное расположение его элементов. Такие признаки используются для характеристики полезной модели в соответствии с подпунктом (2) пункта 9.7.4.3. Регламента.

Однако в некоторых случаях заявленный объект, выраженный в виде устройства, может характеризоваться только математическим методом расчета его параметров, то есть может являться математическим методом расчета. Решение вопроса о том, относится ли предложение к математическому методу, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с

положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

В том случае, когда характеристика заявленного объекта отражает только математический метод расчета параметров устройства, если анализ документов заявки позволяет сделать вывод о том, что с использованием описания можно составить формулу полезной модели, соответствующую предъявляемым к ней требованиям, имеются основания для запроса измененной формулы полезной модели, без которой проведение экспертизы невозможно, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу.

Следует, однако, иметь в виду, что если такая формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к математическому методу, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

В противном случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект - математический метод не относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**.

3.3.6.4. Решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей

Решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, исключены из охраны в качестве полезных моделей не только положениями **абзацев шестого и двенадцатого пункта 9.4.1. Регламента ПМ**, но и положением **подпункта 1 пункта 5 статьи 1351 Кодекса**.

Решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, относятся к художественно-конструкторским решениям, определяющим внешний вид изделий - промышленных образцов (**пункт 1 статьи 1352 Кодекса**).

Отличительной особенностью промышленного образца как объекта патентного права является то, что его сущность может быть охарактеризована только видимыми в процессе эксплуатации изделия признаками внешнего вида изделия. Так, например, конструктивные признаки баллончика для пасты шариковой авторучки, невидимого в процессе эксплуатации авторучки, не могут являться признаками промышленного образца, относящегося к авторучке. Поэтому при предположении, что заявленный в качестве полезной модели объект относится к решениям, касающимся только внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что признаки формулы заявленного объекта, являются исключительно признаками внешнего вида изделия, т.е. признаками, видимыми в процесс его эксплуатации.

Следует также принимать во внимание то, что сущность промышленного образца как объекта патентного права может быть охарактеризована как признаками, направленными на удовлетворение эстетических потребностей, так и признаками, направленными на удовлетворение эргономических потребностей, то есть потребностей, связанных с удобством пользования изделием (**абзац третий пункта 1 статьи 1352 Кодекса**). В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что ни **пункт 5 статьи 1350 Кодекса**, ни **подпункт 1 пункта 5 статьи 1351 Кодекса** не предусматривают исключения из охраны решений, охарактеризованных только признаками внешнего вида, но направленных на удовлетворение эргономических потребностей. Поэтому, в случае, если в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное исключительно признаками внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что эти признаки влияют на возможность получения только эстетического результата, связанного только с удовлетворением эстетических потребностей, и не влияют на возможность получения результата, связанного с улучшением эргономических характеристик изделия. Необходимо также убедиться в том, что наряду с эстетическим результатом не достигается и какой - либо технический результат. Так, например, существо заявленного в качестве полезной модели объекта состоит в замене традиционной формы шахматных фигур на упрощенную, предназначенную для удобства пользования при игре слабовидящими игроками, определяющими форму фигур тактильно. В этом случае отказ в предоставлении правовой охраны по основанию, установленному **абзацев шестого и двенадцатого пункта 9.4.1. Регламента ПМ и пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**, соответственно, не может быть признан обоснованным.

В качестве примера формул, характеризующих не техническое решение, а решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворение эстетических потребностей, можно привести следующие формулы:

«Иридо-хрусталиковая диафрагма, гаптическая часть которой выполнена в виде окрашенного кольца, причем внутри кольца выполнены рисунки, имитирующие как по форме, так и по цвету различные сетчато-радиальные рисунки радужной оболочки глаз человека, что позволяет подобрать диафрагму, соответствующую парному глазу человека».

В связи с тем, что внешний вид заявляемой диафрагмы направлен на достижение только наилучшего эстетического (косметического) эффекта и представляет собой, по сути, промышленный образец, данное решение следует квалифицировать как решение, касающееся только внешнего вида изделия и поэтому не являющееся техническим решением.

Другим примером является «футболка хлопчатобумажная трикотажная темно-синего цвета с короткими рукавами, с круглой формой ворота на трикотажной резинке, снабженная нарукавным информационным носителем и надписью со стороны спинки, характеризующей профессиональную принадлежность».

При рассмотрении подобных решений следует учитывать тот факт, что заявленное решение наряду с признаками, касающимися только внешнего вида изделия и направленными на удовлетворение эстетических потребностей, может содержать признаки, обеспечивающие достижение технического результата.

В первом примере это может быть толщина, радиус кривизны диафрагмы, дающий дополнительный к эстетическому результату технический результат в виде лечебного или профилактического эффекта. Во втором случае футболка как изделие - устройство может характеризоваться конструктивным выполнением и/или использованием неизвестного ранее материала, обладающего определенными свойствами, обеспечивающими достижение технического результата, состоящего например, в улучшении гигиенических свойств.

В случае, если установлено, что заявленное решение касается только внешнего вида изделия и направлено на удовлетворение эстетических потребностей, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т.е. полезной моделью. При возникновении такой ситуации следует направить заявителю запрос, в котором уведомить его о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является техническим решением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу. Если такая формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

В противном случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект - решение, касающееся только внешнего вида изделия и направленное на удовлетворение эстетических потребностей, не относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели, и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**.

3.3.6.5. Правила и методы игр

Понятие «правила и методы игр» является собирательным. Словарная литература относит к играм деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора). Одновременно словарная литература относит к играм устройства, применяемые при реализации игры. Так, в словарной литературе можно найти следующие определения понятий:

"Игра - 1. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. Шахматная и. Спортивные игры. Азартные игры. 2. Комплект предметов для такого занятия. Продажа детских настольных игр. Карточные игры. 3. мн. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 4. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений. Деловая и.

(моделирование производственной ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений).
Управленческие игры. Военная и. (решение тактических задач на местности и по топографическим картам)», (см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова, Москва, Оникс)

«Игра - 1. Занятие для развлечения, отдыха, укрепления здоровья и т.п.; тот или иной вид, способ такого занятия, основанного на известных условиях, подчиненного определенным правилам. *Подвижные игры. Игры на воздухе. Игра в футбол, в теннис. Спортивные игры.* 2. Набор предметов, необходимых для такого занятия. *Настольные игры. Коробка с военно-морской игрой.* 3. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений», (см. Большой Академический Словарь Русского Языка, Москва Санкт-Петербург «Наука» 2007 т.7).

«Игра - вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом процессе». (Большая Советская Энциклопедия, Москва, издательство «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». 1972, т. 10, третье издание).

«Игра - деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора)» (Большая Российская Энциклопедия, Москва, Научное издательство «БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 2008, Т. 10)

Таким образом, понятие «игра» многозначно и может относиться как к последовательности действий, осуществляемых над материальными объектами с помощью материальных средств, так и к самим материальным средствам. Большинству игр присущи следующие черты:

свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая лишь по желанию, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата,
творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность,
эмоционально напряжённая, приподнятая, состязательная, конкурентная деятельность,
деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,

деятельность, имеющая имитационный характер.

Игра не есть «обыденная» жизнь и жизнь как таковая. Она скорее является выходом из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющую свою собственную направленность. Это деятельность, обособленная от «обыденной» жизни местом действия - игровой зоной и продолжительностью. Она «разыгрывается» в определённых рамках пространства и времени. Внутри игрового пространства царит собственный безусловный порядок. ([http:// ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)).

К правилам отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам - совокупности приёмов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр - объекты, характеризующиеся совокупностью действий (приемов и операций), осуществляемых игроками в соответствии с правилами игры.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и/или методы игр, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий игрока(ов), но иногда термин «игра» применяется заявителями для характеристики объекта, являющегося устройством

Поскольку при реализации правил и методов осуществляются действия над материальными объектами с помощью материальных средств, формула, характеризующая такой объект, может содержать признаки самых разнообразных средств, применяемых в игровом процессе. При этом основным и, по существу, единственным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы игр» является характер получаемого результата. Правила и методы игр нацелены на непродуктивную условную (игровую) деятельность. В частности, если заявленный объект содержит характеристику процесса игры, включающего действия над материальными объектами с помощью материальных средств, но этот процесс не приводит к результату, причинно обусловленному техническим результатом, такой объект можно рассматривать как правила и/или методы игры.

Характерными для правил игры признаками являются такие, как:

- название и функциональное назначение ("роль") игровых элементов;
- расстановка игровых элементов;
- траектория перемещения (ход) игровых элементов;

- зависимость игровой ситуации от игровых элементов.
- материальные средства, применяемые при реализации игры: игровое поле, игровые элементы (форма, цвет, разметка и метки, условные обозначения);
- количество ячеек игрового поля и количество игровых элементов;

Характеристика такого объекта включает описание заранее выработанных предписаний в отношении действий над материальными объектами (осуществление выбора набора задействованных в каждой шахматной партии игровых элементов и их первоначальной расстановки на шахматной доске, исходя из собственного плана, уведомление друг друга о своих стратегических планах документально) и описание применяемых материальных средств (доска, наборы игровых элементов), которые определены правилами игры. Анализ последовательности действий над материальными объектами с помощью материальных средств показывает, что эта последовательность действий является непродуктивной деятельностью и не обеспечивают достижение технического результата в смысле положений **пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ**. Поэтому способ как совокупность действий не может быть признан техническим решением. Взаимодействие конструктивных элементов, предложенных к применению при осуществлении действий, также не обеспечивает достижения технического результата в смысле **пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ** и, соответственно, их совокупность не может быть признана техническим решением. Например:

«Игра в шахматы, включающая шахматную доску различной конфигурации и с различным количеством прямоугольных игровых полей, равноценную для каждого из противников материальную базу в виде набора задействованных игровых элементов и их изначальное (первоначальное) положение на шахматной доске, при этом набор задействованных в каждой шахматной партии игровых элементов и их изначальную расстановку на шахматной доске каждый из противников осуществляет исходя из собственного стратегического плана, причем уведомляют друг друга о своих стратегических планах документально, например, диаграммой изначального положения, одновременно и непосредственно перед игрой».

Вместе с тем, иногда применяемые при реализации игры материальные средства могут обеспечивать достижение технического результата, обусловленного особенностями их конструктивного выполнения. В этом случае указанное материальное средство может быть рассмотрено в качестве средства, воплощающего полезную модель.

Таким является, например, «Игра, содержащая доску с игровыми полями, источник питания, игральные элементы, лампы индикации и контакты, отличающаяся тем, что она снабжена узлом сравнения, выполненным на основе двух игровых полей с расположенными на них и укрепленными на основании доски диэлектрическими стойками, на которых с помощью прижимных диэлектрических планок закреплены контакты, указанные два игровых поля снабжены по всему периметру углублениями в виде замкнутых канавок и двумя рядами расположенных в шахматном порядке отверстиями с каждой из противоположенных сторон каждого выделенного игрового поля с размещенными вблизи них индикационными ячейками, а игральные элементы выполнены в виде фишек, снабженных с одной стороны буртиком с соответствующими глубине и ширине замкнутой канавки игрового поля высотой и толщиной и выступами, установленными в порядке, соответствующем расположению отверстий выделенного игрового поля».

Объект охарактеризован только конструктивными признаками, обеспечивающими достижение технического результата - повышения безопасности игроков, и поэтому может быть признан техническим решением, относящимся к устройству - полезной моделью.

Важно подчеркнуть, что характеристика объекта «игра» только конструктивными признаками не всегда является подтверждением того, что этот объект может быть признан техническим решением. Нередко такое решение не создает никакого технического результата, касается только внешнего вида изделия и обеспечивает удовлетворение эстетических потребностей, что подтверждает его нетехнический характер.

Чаще всего в характеристике объекта наряду с признаками, раскрывающими правила и методы игр, имеются признаки, касающиеся описания внешнего вида игрового поля и/или игровых элементов. В случае наличия в формуле таких признаков, следует проанализировать результат, на достижение которого эти признаки направлены. В том случае, если эти признаки направлены только на удовлетворение эстетических потребностей, занимательности или зрелищности, заявленное решение может быть отнесено к объектам, которые не являются техническими решениями в

соответствии с **подпунктами 3,4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса**, а именно к правилам и методам игр, а также к решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Например, заявлена настольная игра, содержащая игровое поле с ячейками и два комплекта игровых фигур, отличающаяся тем, что часть ячеек игрового поля имеют форму звезды, окрашенной в синий цвет, а часть ячеек игрового поля имеют форму трапеций, окрашенных в красный цвет, при этом ячейки соединены линиями и формируют две группы концентричных окружностей, расстояние между которыми в разных группах разное, причем каждый комплект содержит восемь «Стражников», выполненных в виде рыцарей и перемещающихся только по ячейкам-звездам, пять «Хранителей», выполненных в виде жрецов и перемещающихся только по ячейкам-трапециям, одного «Мудреца», выполненного в виде оракула и перемещающегося по любым ячейкам, трех «Визирей», выполненных в виде гномов и перемещающихся только рядом с «Мудрецом», и двенадцать «Солдат», которые всю игру остаются на первоначально заданной позиции и выполнены в виде фигурок в униформе, при этом сначала на игровом поле расставляют «Мудреца» и «Визирей», которые его окружают, а затем все остальные фигуры, настольная игра также снабжена средством имитации жизненной силы игровых фигур в виде карточек для записи или зачеркивания уровня жизненной силы, представляющего последовательно расположенные обозначения шахматных фигур, а именно: для «Визирей» - последовательность изображений слонов, для «Мудреца» - последовательность изображений солнца, для «Хранителей» и «Стражников» - последовательность изображений птиц- орлов и ястребов соответственно, для «солдат» - последовательность изображений лошадей.

Могут иметь место также ситуации, когда формула, относящаяся к игре, содержит характеристику двух объектов - технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристику полезной модели, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса** - правила (методы) игры.

При возникновении такой ситуации заявителю может быть направлен запрос с результатами анализа сущности заявленного объекта и с соответствующими доказательствами того, что объект включает как характеристику технического решения, так и характеристику нетехнического решения и с конкретными рекомендациями по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу (**подпункт 5 пункта 20.4.2. Регламента ПМ**).

Следует, однако, иметь в виду, что если скорректированная формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам игр, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

В случае, когда установлено, что техническое решение, характеристика которого содержится в формуле наряду с признаками, характеризующими объект, не являющийся патентоспособным, относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели, и отсутствуют иные нарушения требований к документам заявки, имеются основания для принятия решения о выдаче патента на полезную модель.

3.3.6.6. Правила и методы хозяйственной деятельности

Понятие «правила и методы хозяйственной деятельности» также является собирательным. В словарной литературе термин «хозяйственная деятельность» раскрывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. С этой целью существующие блага хранятся, добываются, перемещаются в пространстве и в меновом обороте, а также организуется их производство и потребление. Мотивом хозяйственной деятельности служит стремление человека удовлетворять свои потребности в материальных благах. Хозяйственная деятельность представляет, таким образом, проявление хозяйственного (экономического, целесообразного) мотива в человеческой жизни.

Результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления

операций, доступных специалисту в данной области техники, обучение которым не требует особого таланта и чрезвычайных затрат.

К правилам хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. К методам осуществления хозяйственной деятельности можно отнести совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

При этом понятие «хозяйственная деятельность» не ограничивается только сферами организации и управления какой-либо деятельностью. Вместе с тем, правила и методы хозяйственной деятельности часто основаны на планировании, учете, организации работ, услуг и т.п.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы хозяйственной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий хозяйствующего субъекта, приемы осуществления действий, основанные на известных закономерностях, расчетах, прогнозных оценках и т.д., и направленные на организацию и эффективное управление процессом пополнения запаса материальных благ. Поэтому заявки на выдачу патента на полезную модель, объектом которых являются правила и методы хозяйственной деятельности, как таковые, подаются редко.

В то же время особенностью таких объектов является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание оборудования, используемого в производственных процессах, средств оргтехники и т.п. При этом основным и, по существу, единственным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы хозяйственной деятельности», является характер получаемого результата. Правила и методы хозяйственной деятельности нацелены на рациональное использование средств и предметов труда, а также рабочей силы без изменения самих средств и предметов труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику рационального выполнения операций, размещения во времени и пространстве приспособлений (инструментов, оборудования), причем эта расстановка приводит к результату, причинно не обусловленному техническим результатом, и выражается в экономном использовании времени и/или пространства, то такой объект, как правило, можно рассматривать как правило и/или метод хозяйственной деятельности.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы хозяйственной деятельности, можно привести следующую формулу:

Характеристика заявленного объекта отражает только правила организации проведения лечебно-диагностических мероприятий, что характерно для метода хозяйственной деятельности, и что позволяют достичь более высоких результатов в решении тех хозяйственных задач, на которые данная деятельность направлена.

Достижимый результат заключается в повышении точности диагностики за счет комплексного подхода к диагностическому процессу и результат достигается только за счет организации совместной работы как врачей, так и специализированных лечебных учреждений. Такой результат не является следствием эффекта, явления, свойства, объективно проявляющегося при осуществлении способа.

«Лотерея, заключающаяся в том, что организатор лотереи сначала формирует призовой фонд, состоящий из двух частей: призовой фонд первого этапа и призовой фонд второго этапа, а затем проводят розыгрыш среди студентов и пенсионеров, для чего направляют им почтовые открытки или СМС-сообщения с вопросами, касающимися флоры и фауны г. Москвы, при этом победителем признают первых десять человек, которые первыми пришлют правильные ответы в указанный заранее срок, после чего начинается второй этап, который проводят в студии центрального телевидения, где десять победителей в прямом эфире отгадывают кроссворды»;

В таких случаях имеются основания для вывода о том, что заявленные правила и методы хозяйственной деятельности не могут быть признаны техническим решением, т.е. полезной моделью, и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**. При возникновении такой ситуации следует уведомить заявителя в

запросе о результатах проверки патентоспособности заявленного объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является полезной моделью и предложением представить доводы по приведенным в запросе мотивам.

Вместе с тем могут иметь место также ситуации, когда формула, относящаяся к правилам и методам хозяйственной деятельности, содержит характеристику двух объектов - технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристику полезной модели, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**.

При возникновении такой ситуации заявителю может быть направлен запрос с результатами анализа сущности заявленного объекта и с соответствующими доказательствами того, что объект включает как характеристику технического решения, так и характеристику нетехнического решения. В запросе целесообразно дать конкретными рекомендациями по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу (**подпункт 5 пункта 20.4.2. Регламента ПМ**).

Следует, однако, иметь в виду, что если скорректированная формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам хозяйственной деятельности, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

В случае, когда установлено, что техническое решение, характеристика которого содержится в формуле наряду с признаками, характеризующими объект, не являющийся патентоспособным, относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели, и отсутствуют иные нарушения требований к документам заявки, имеются основания для принятия решения о выдаче патента на полезную модель.

3.3.6.7. Правила и методы интеллектуальной деятельности

Понятие «правила и методы интеллектуальной деятельности» так же, как и два предыдущих, является собирательным.

В словарной литературе термин «интеллектуальная деятельность» определяется как умственная деятельность (от лат. intellectus - познание, понимание, рассудок, ум). К правилам интеллектуальной деятельности можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок осуществления умственной деятельности, а к методам интеллектуальной деятельности - объекты характеризующиеся совокупностью приемов интеллектуальной деятельности, осуществляемых индивидуумом.

Методы выполнения интеллектуальных (умственных) операций охватывают различные виды анализа и переработки информации человеком, включая методы получения в результате таких операций нового знания, причем при осуществлении этих операций могут производиться действия над материальными объектами с помощью материальных средств.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы интеллектуальной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий индивидуума, приемы осуществления действий, направленные на решение какой-либо интеллектуальной задачи.

Особенностью правил и методов интеллектуальной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание традиционно используемого при осуществлении умственной деятельности средств и предметов труда - писчей бумаги, пишущих средств, оргтехники, источников информации и др. При этом основным и, по существу, единственным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы интеллектуальной деятельности» является характер получаемого результата.

В качестве пример формулы объекта, характеризующего правила и методы интеллектуальной деятельности можно привести следующую формулу:

«Торговый зал, имеющий, по меньшей мере, одну зону входа и одну зону выхода, центральную торговую зону, занимающую большую часть площади торгового зала, в которой установлены стеллажи, предназначенные для размещения товаров, распределенные по площади указанной зоны и расположенные с образованием проходов для посетителей, отличающийся тем, что на периферии торгового зала сформирован, по меньшей мере, один прямой сквозной проход, на

противоположных концевых участках каждого из сквозных проходов имеются зона входа и зона выхода, при этом, по меньшей мере, на одной из сторон каждого сквозного прохода вдоль него установлен ряд стеллажей, предназначенных для размещения товаров, образующий зону быстрой покупки».

В таком случае имеется основание для вывода о том, что заявленные правила и методы интеллектуальной деятельности не могут быть признаны техническим решением, т.е. полезной моделью, и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса**. При возникновении такой ситуации следует уведомить заявителя в запросе о результатах проверки патентоспособности заявленного объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является полезной моделью и предложением представить доводы по приведенным в запросе мотивам.

Вместе с тем могут иметь место также ситуации, когда формула, относящаяся к правилам и методам интеллектуальной деятельности, содержит характеристику двух объектов - технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристику полезной модели, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**.

При возникновении такой ситуации заявителю может быть направлен запрос с результатами анализа сущности заявленного объекта и с соответствующими доказательствами того, что объект включает как характеристику технического решения, так и характеристику нетехнического решения. В запросе целесообразно дать конкретными рекомендациями по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу (**подпункт 5 пункта 20.4.2. Регламента ПМ**).

Следует, однако, иметь в виду, что если скорректированная формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам интеллектуальной деятельности, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

В случае, когда установлено, что техническое решение, характеристика которого содержится в формуле наряду с признаками, характеризующими объект, не являющийся патентоспособным, относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели, и отсутствуют иные нарушения требований к документам заявки, имеются основания для принятия решения о выдаче патента на полезную модель.

3.3.6.8. Программа ЭВМ

Понятие «программа для ЭВМ» приведено в **статье 1261 Кодекса**. Согласно этому определению «программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения».

Приведенное выше определение дополняет положение **статьи 1261 Кодекса**, согласно которому программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы) могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. В данном случае имеется в виду язык программирования. Программы для ЭВМ являются объектом авторского права, и охраняются как произведения литературы (**последний абзац пункта 1 статьи 1259 Кодекса**).

Таким образом, Кодексом предусмотрена правовая охрана программы для ЭВМ авторским правом, как литературного произведения, в котором программа для ЭВМ выражена на любом языке программирования и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

Если будет подана заявка на выдачу патента на полезную модель, в которой сведения о программе для ЭВМ будут выражены в такой форме, то предоставление правовой охраны в качестве полезной модели будет противоречить положению **пункта 5 статьи 1350 Кодекса**. В таком случае имеются основания для отказа в выдаче патента в связи с выводом о том, что заявленный объект не может быть признан полезной моделью.

Вместе с тем, заявка на выдачу патента на полезную модель может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата

последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением. Однако поскольку в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, по такой заявке патент на полезную модель выдан быть не может.

3.3.6.9. Решения, заключающиеся только в представлении информации

К информации относятся сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Представление информации - это воспроизведение (преподнесение, презентация) информации в любом виде, в том числе на материальном носителе.

Характерными признаками решений, относящихся к представлению информации, являются, в частности, такие признаки, как:

- наличие информации,
- вид представляемой информации (вербальная информация, печатные издания, условные обозначения, расписания, правила, проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий и др.)
- смысловое содержание информации,
- форма представления информации, например, в виде одного или нескольких столбцов, в виде строк или столбцов, в виде таблиц, графиков, расположение текста на странице с полями или без полей, в виде текста на русском или иностранном языке, в виде пиктограмм и др.

Условные обозначения, расписания, правила являются средством представления информации и служат удовлетворению общественных потребностей не сами по себе, а опосредованно, в результате интерпретации информации в соответствии с предшествующей договоренностью о ее смысле, что особенно заметно на примере условных обозначений.

Проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий, изображенные на материальном носителе - это специфические формы представления информации о соответствующих объектах, которые непатентоспособны как таковые. Однако полезными моделями могут быть технические решения, относящиеся к зданиям, гидротехническим сооружениям и т.п., если особенности конструкции таких объектов, в частности, электрические, пневматические и другие схемы их устройства обеспечивают достижение технического результата. Если в названиях таких устройств присутствует слово «схема» (например, «схема шумоподавления»), и/или такая схема изображена на чертеже, являющемся одним из документов заявки на выдачу патента на изобретение, которое обеспечивает достижение технического результата, технический характер и принципиальная патентоспособность такого объекта не может подвергаться сомнению. Поэтому во всех случаях представления в документах заявки схем нельзя действовать формально, без выяснения того, что имеется в виду - схема конструкции технического средства, иллюстрирующего заявленное техническое решение, обеспечивающее достижение заявленного технического результата, или решение, относящееся только к представлению информации.

В отдельных случаях к признакам решений, относящихся к представлению информации, можно отнести, в частности:

- наличие материального носителя для размещения представляемой информации, конструктивные особенности носителя для размещения представляемой информации,
- место размещения информации (на объекте, рядом с объектом и др.),
- правила размещения информации.

Последние четыре признака могут быть отнесены к признакам решения, заключающегося только в представлении информации, исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличием указанных признаков, не считается имеющим технический характер.

В качестве примеров решений, заключающихся только в представлении информации можно привести следующие:

«Расписание, содержащее таблицу, имеющую строки и столбцы с номерами поездов или автобусов и временем их отправления и прибытия в пункт назначения, отличающееся тем, что таблица состоит из 10 столбцов, ширина первого и последнего из которых больше, чем ширина остальных столбцов, и не менее чем 40 строк, при этом номера поездов или автобусов внесены в

первый и десятый столбцы, время их отправления - в третий и девятый столбцы, время прибытия - в четвертый и восьмой столбцы, в столбцы с пятого по седьмой внесена дополнительная информация о маршрутах, поездах или автобусах, носящая, например, рекламный характер»;

«Календарь, представляющий собой основную таблицу, которая содержит указания года, дней недели, расположенные в вертикальных колонках по окружности таблицы, и дополнительную таблицу, которая содержит указания месяца и числа месяца, отличающийся тем, что вертикальная колонка с годами и днем недели в основной таблице выведена эмпирически».

При наличии в характеристике решения признаков, характеризующих носитель информации, целесообразно выявлять решаемую задачу и результат, который достигается решением (имеет ли результат технический характер).

Примером решения, заключающегося только в представлении информации, несмотря на наличие носителя информации, является «Дисплей с изображением на экране, отличающийся тем, что изображение имеет обособленные участки, при этом, по меньшей мере, на одном из обособленных участков изображения содержится отображение в виде образа выполняемой функции меню».

В приведенной формуле в отличительной части присутствует как характеристика формы представления информации на носителе (наличие обособленных участков изображения; наличие отображения по меньшей мере, на одном из обособленных участков изображения), так и смысловое содержание информации (отображение в виде образа выполняемой функции меню). Вместе с тем, родовое понятие прямо не относит заявленное решение к решениям, заключающимся только в представлении информации. Решение вопроса о том, является ли решение техническим, связано с выявлением решаемой задачи и технического результата. Поскольку наличие носителя информации - экрана дисплея в совокупности с другими признаками не создает какого-либо технического результата, заявленное решение не может быть признано изобретением.

В таких случаях имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т.е. полезной моделью.

При возникновении таких ситуаций заявителю может быть направлен запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта с соответствующими доказательствами того, что объект не является полезной моделью. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу.

Следует, однако, иметь в виду, что если такая формула будет представлена, окончательное решение по вопросу о том, относится ли предложенное решение только к представлению информации, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (**см. также пункт 3.3.7. настоящих Рекомендаций**).

Вместе с тем могут иметь место также ситуации, когда формула, относящаяся к правилам и методам интеллектуальной деятельности, содержит характеристику двух объектов - технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристику полезной модели, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**.

Например, если в приведенном выше примере, относящемся к расписанию, характеристика объекта будет одновременно включать признаки витрины, предназначенной для размещения расписания, причем совокупность этих признаков будет обеспечивать достижение технического результата, например, защиту носителя расписания от разрушающего воздействия перепадов влажности воздуха, то в таком случае вывод о том, что заявленный объект не является техническим решением был бы преждевременным.

При возникновении аналогичной ситуации заявителю может быть направлен запрос с результатами анализа сущности заявленного объекта и с соответствующими доказательствами того, что объект включает как характеристику технического решения, так и характеристику нетехнического решения. В запросе можно дать конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу (**подпункт 5 пункта 20.4.2. Регламента ПМ**).

В случае, когда установлено, что техническое решение, характеристика которого содержится в

формуле наряду с признаками, характеризующими объект, не являющийся патентоспособным, относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели, и отсутствуют иные нарушения требований к документам заявки, имеются основания для принятия решения о выдаче патента на полезную модель.

Следует отличать проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий, изображенные на материальном носителе как специфические формы представления информации о соответствующих объектах, от объектов, представляющих их реализацию, но не обеспечивающих достижение технического результат.

Например, неправильным было бы отнесение к схемам планировки помещения объекта - торгового зала, описанного в **пункте 3.3.6.7 настоящих Рекомендаций**.

Такой объект может быть отнесен к методам хозяйственной деятельности.

3.3.7. При проведении проверки соответствия заявленного в качестве полезной модели объекта требованиям **абзаца шестого пункта 9.4.1 Регламента ПМ**, из которого следует, что техническими решениями, охраняемыми в качестве полезной модели, не являются объекты, перечень которых установлен **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**, следует принимать во внимание последний абзац указанного пункта. Этот абзац содержит положение, согласно которому вывод о том, что заявленный объект не может быть отнесен к изобретениям (к техническим решениям) в смысле положений Кодекса на основании данного пункта, возможен только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение (полезную модель) касается этих объектов как таковых. С учетом этого положения заявленный в качестве полезной модели объект должен рассматриваться в целом, и вывод по результатам анализа должен относиться к объекту этого предложения в целом.

Заявка на выдачу патента на полезную модель касается объектов, перечисленных в **пункте 5 статьи 1350 Кодекса**, как таковых в следующих случаях:

- если родовое понятие прямо относит заявленный объект к этим объектам;
- если все признаки представленной заявителем формулы, включая родовое понятие, являются признаками, характерными для этих объектов;
- если все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для этих объектов.

Первый случай на практике встречается не часто. Применение в этом случае **пункта 5 статьи 1350 Кодекса** не вызывает затруднений.

Примеры, иллюстрирующие применение **пункта 5 статьи 1350 Кодекса** во втором случае, рассмотрены выше (**см. пункт 3.3.6 настоящих Рекомендаций**). Эти примеры объединяет то, что в них заявленный объект в целом, включая родовое понятие, охарактеризован признаками, присущими объектам, не являющимся полезными моделями.

Особенностью третьего случая является то, что заявленный объект не признается относящимся к полезным моделям в смысле положений **пункта 5 статьи 1350 Кодекса** в том случае, если все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для объектов, перечисленных в этом пункте.

Такой подход при проведении соответствующей проверки предусмотрен положением **абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ**.

В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Примеры, иллюстрирующие применение **пункта 5 статьи 1350 Кодекса** в третьем случае, рассмотрены ниже.

К таким объектам, например, может быть отнесено «Устройство для диагностики ишемической болезни сердца (ИБС), включающее датчик исследования рациона питания пациента, предназначенный для измерения концентрации жира в пищевых продуктах, потребляемых пациентом, отличающееся тем, что оно позволяет сделать умозаключение, состоящее в том, что преобладание жирной пищи в рационе питания приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые уменьшают просвет сосудов, вызывая тем самым развитие ишемии миокарда».

Несмотря на то, что родовое понятие и признаки ограничительной части формулы предлагаемого объекта допускают возможность его отнесения к полезным моделям, признаки отличительной части формулы описывают только последовательность изменений, происходящих в организме при преобладании жирной пищи в рационе питания, которые приведут к развитию ИБС,

т.е. дают теоретическое обоснование явления. В соответствии с **абзацем пятым пункта 20.3 Регламента ПМ** имеются основания для вывода о том, что заявленный объект в целом не может быть признан полезной моделью.

Следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в **пункте 5 статьи 1350 Кодекса**, чтобы не отнести к указанной категории признаки, «внешне похожие» на таковые, а на самом деле влияющие на технический результат.

Возможность влияния одних и тех же признаков, как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата, можно проиллюстрировать на примере керамического изделия, выполненного из керамической массы, имеющего перфорированную отверстиями поверхность, отличающегося тем, что в отверстия пропущено минеральное волокно в виде нити, с образованием стежков.

Достижимый результат, указанный заявителем, заключается в повышении художественной выразительности изделия, т.е. направлен на удовлетворение эстетических потребностей. При таком результате отличительные признаки «в отверстия керамического изделия пропущено минеральное волокно в виде нити с образованием стежков» следует отнести к признакам, характеризующим решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Вместе с тем, если бы заявителем решалась задача повышения прочности изделия за счет образования оплетки керамического изделия, выполненной из минеральных нитей, предложенное выполнение оплетки могло бы быть признано техническим решением.

Ситуации, когда достижение технического результата могут обеспечивать наряду с признаками устройства, признаки, «внешне похожие» на признаки, характерные для объектов, не являющихся техническими решениями, нередко связаны с математическими зависимостями, являющимися единственным отличительным признаком заявленной формулы.

При проверке принципиальной патентоспособности объектов, охарактеризованных такими формулами, особенно, когда единственным отличительным признаком является математическая зависимость, было бы ошибочным без дополнительных исследований делать вывод о том, что такой единственный отличительный признак характерен для математического метода, и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям соответствии с **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**. Следует помнить, что признаком, характеризующим устройство, может быть взаимосвязь параметров элементов устройства (**подпункт (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ИЗ**).

Для того чтобы определить, является ли приведенная в формуле полезной модели математическая зависимость характеристикой самостоятельного объекта, не являющегося изобретением, или эта зависимость является существенным признаком заявленной полезной модели, рекомендуется исследовать параметры, входящие в математическую зависимость. В том случае, если в зависимости использованы новые по отношению к прототипу параметры, требующие измерения, то даже если в формуле полезной модели нет отдельного указания на то, что они получены измерением или иным способом, следует признавать, что указанная математическая зависимость представляет собой отличительный от прототипа существенный признак. В том случае, если в зависимости использованы те же параметры, что и в прототипе, можно сделать вывод о том, что по отношению к прототипу изменился только метод математической обработки, и что этот метод является математическим методом, и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям соответствии с **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**.

В качестве примера такой характеристики объекта можно привести формулу полезной модели на «Упаковку для хранения и транспортировки бухт проволоки, выполненную в виде фартука прямоугольной формы из полипропиленовой ткани, прошитого с верхней и нижней стороны, с образованием за счет прошивки каналов для протягивания и размещения в них шнуров, отличающуюся тем, что длина L и ширина B фартука связаны с высотой h бухты проволоки, ее внутреннего d_1 и наружного D диаметров соотношениями:

$$L=3(D-d_1):2+3h \text{ (мм)},$$

$$B=\pi D+0,1 D \text{ (мм)}.$$

Бухта представляет собой катушку с намотанной на нее проволокой. Упаковка бухты с использованием описанного фартука выполняется следующим образом: фартуком укрывают

наружную поверхность бухты и затягивают один шнур. Фартук расправляется по наружной поверхности бухты с образованием стыка внахлестку. Затем фартук протягивают через отверстие бухты для укрывания внутренней поверхности бухты. В результате этого образуется внутренний стык внахлестку. После этого производится вторичное укрывание наружной поверхности бухты, и второй конец фартука стягивается вторым шнуром.

В описании указано, что для каждой партии бухт длина и ширина фартука определялись опытным путем: для первого обертывания выбирался фартук с размерами, заведомо большими требуемых. В процессе пробной упаковки размеры фартука корректировались, скорректированные размеры использовались при упаковке данной партии бухт.

При создании полезной модели решалась задача экономии материала (полипропиленовой ткани). Для этого в заявленной полезной модели вместо пробного обертывания проводится расчет длины и ширины фартука с учетом размеров бухты. Таким образом, при решении поставленной задачи была найдена взаимосвязь не использовавшихся ранее в аналогичных решениях параметров, в связи с чем следует признать, что математическая зависимость является не самостоятельным объектом, а существенным признаком, характеризующим полезную модель.

Однако если бы из уровня техники была известна упаковка для хранения и транспортировки бухт проволоки, выполненная в виде фартука прямоугольной формы, длина L и ширина B которого находились бы в зависимости от высоты h бухты проволоки, ее внутреннего и наружного D диаметров (например, на основании эмпирических коэффициентов: $L=7D-2d_1$, $B = 3,5D$), то заявленная упаковка отличалась от известной лишь способом расчета взаимосвязи указанных параметров, и поэтому следовал бы вывод о том, что заявленный объект не соответствует условию «техническое решение».

При проверке принципиальной патентоспособности объектов, охарактеризованных такими формулами, особенно, когда единственным отличительным признаком является математическая зависимость, было бы ошибочным без дополнительных исследований делать вывод о том, что такой единственный отличительный признак характерен для математического метода, и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям соответствии с **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**. Следует помнить, что признаком, характеризующим устройство, может быть взаимосвязь параметров элементов устройства, которая может быть выражена в виде математической зависимости.

Для того чтобы определить, является ли приведенная в формуле изобретения математическая зависимость характеристикой самостоятельного объекта, не являющегося полезной моделью, или эта зависимость является существенным признаком заявленной полезной модели, рекомендуется исследовать параметры, входящие в математическую зависимость. В том случае, если в зависимости использованы новые по отношению к прототипу параметры, требующие измерения, то даже если в формуле полезной модели нет отдельного указания на то, что они получены измерением или иным способом, следует признавать, что указанная математическая зависимость представляет собой отличительный от прототипа существенный признак. В том случае, если в зависимости использованы те же параметры, что и в прототипе, можно сделать вывод о том, что по отношению к прототипу изменился только метод математической обработки, и что этот метод является математическим методом, и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям соответствии с **пунктом 5 статьи 1350 Кодекса**.

Если наряду с признаками, характерными для объектов, которые не являются полезными моделями, совокупность отличительных от прототипа признаков включает один или несколько признаков, характерных для заявителем, содержит полезную модель, в отношении которого можно сделать вывод о его соответствии условию «техническое решение, относящееся к устройству».

Например, заявлен «оптический диск, в котором записанные данные включают в себя начальную область, конечную область и область данных пользователя, причем начальная и конечная области включают область идентификации диска и область записи информации о дефектах диска, отличающийся тем, что в записанные данные дополнительно включают информацию защиты от записи, которую хранят в зонах идентификации диска, по меньшей мере, одной из областей начальной области или конечной области».

Признаки, характеризующие структуру данных оптического диска, на первый взгляд, представляют собой признаки, характерные для решений, заключающихся только в представлении информации. Однако наличие конструктивного признака - носителя информации и сведения о

решаемой задаче и достигаемом техническом результате - создании защиты информации путем исключения нежелательного наложения записи или стирания - имеет технический характер, поэтому решение в целом может быть признано полезной моделью.

3.3.8. В некоторых случаях возникают затруднения, связанные с отнесением заявленного объекта конкретно к правилам и методам игр или к интеллектуальной или хозяйственной деятельности, поскольку признаки заявленного объекта носят черты нескольких не являющихся полезными моделями объектов.

В такой ситуации допускается отнесение заявленного объекта как такового к двум и более объектам, исключенным из правовой охраны в качестве изобретений в соответствии с **подпунктом 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса**, с приведением соответствующих обоснований. Например, предыдущий пример представляет собой объект, охарактеризованный признаками двух объектов, не являющихся полезными моделями: правилами и методами как интеллектуальной, так и хозяйственной деятельности.

3.3.9. Если в результате проведенной проверки установлено, что заявленный объект является техническим решением, относящимся к устройству, следует убедиться в том, что заявленное техническое решение не относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей (**пункт 5 статьи 1351 Кодекса**). К таковым относятся:

- 1) решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 2) топологии интегральных микросхем.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели, установленный **пунктом 5 статьи 1351 Кодекса**, являются исчерпывающими (закрытыми).

В отношении перечисленных в этом пункте объектов Кодекс не содержит утверждения, что они не считаются полезными моделями. Тем не менее, таким решениям не предоставляется охрана в рамках патентного права потому, что они охраняются в рамках другого специального законодательства.

Принципы анализа решений, касающихся только внешнего вида изделия и направленных на удовлетворение эстетических потребностей, изложены в **пункте 3.3.6.4 настоящих Рекомендаций**.

3.3.10. Если в результате проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта будет установлено, что в том виде, как объект выражен в формуле, предложенной заявителем, его можно признать техническим решением, т.е. полезной моделью, имеются основания для принятия решения о выдаче патента (при условии соблюдения всех формальных требований).

В отношении принципиально непатентоспособного объекта принимается решение об отказе в выдаче патента с соблюдением предусмотренных **Кодексом и Регламентом ПМ** процедур взаимодействия с заявителем.

4. Проверка, относится ли заявленное решение к устройству

Указанная проверка предусмотрена **пунктом 20.3 Регламента ПМ**.

В ходе проверки устанавливается, относится ли формула полезной модели, и в первую очередь, родовое понятие формулы к устройству.

Если в результате проверки будет установлено, что формула относится к устройству, имеются основания для вывода о том, что заявленное в качестве полезной модели решение относится к устройству.

Формула полезной модели может быть признана относящейся к устройству, если для характеристики заявленного решения в ее ограничительной и отличительной части использованы признаки, характерные для устройств, а родовое понятие отражает название устройства. Неисчерпывающий перечень признаков, используемых для характеристики устройств, приведен в **подпункте 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**.

4.1. В ходе экспертизы следует проверить, использованы ли для характеристики заявленного в качестве полезной модели объекта признаки, указанные в **подпункте 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**. Если заявленное в качестве полезной модели решение в формуле, в том числе в родовом понятии охарактеризовано такого рода признаками, это свидетельствует о том, что заявленный объект является устройством. При этом нет необходимости, чтобы родовое понятие, являющееся

признаком полезной модели, непременно содержало такие слова, как «устройство» или «конструкция». Если родовое понятие сформулировано, например, как «Ультразвуковой излучатель» или «Установка для нанесения покрытия», очевидно, что заявленное решение относится к устройству.

Целесообразно помнить, что упомянутый перечень признаков не является исчерпывающим. Из этого следует, что допускается наличие в формуле полезной модели признаков иного вида. В связи с этим при проведении экспертизы иногда возникают вопросы, связанные с характером признаков, которыми полезная модель охарактеризована в формуле. Необходимо иметь в виду, что **Регламентом ПМ** допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).

В формуле полезной модели, кроме признаков собственно заявленного устройства, может содержаться характеристика иного продукта, для получения которого устройство предназначено или может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать. Например, в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содержится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти.

В том случае, если указанный заявителем технический результат относится к заявленному устройству, даже если он достигается за счет «внешних» по отношению к нему признаков, требования к формуле следует считать соблюденными. Так, например, заявлено «Кондитерское драже». Технический результат «увеличение срока сохранности органолептических свойств и внешнего вида изделия» достигается тем, что драже дополнено оберткой (фантиком). В этом случае предлагать исключить из формулы признаки, характеризующие наличие обертки, на том основании, что они не относятся к заявленному объекту, было бы неправильным.

4.2. Особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В частности, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе, безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, т.е. средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. К таким продуктам человеческой деятельности могут быть отнесены созданные трудом человека вещи, в том числе механизмы, машины, приборы, другие изделия, характерными признаками которых являются признаки, приведенные в вышеуказанном перечне.

В ходе проверки того, относится ли заявленное решение к устройству, следует проанализировать содержание родового понятия формулы полезной модели.

Следует убедиться в том, что родовое понятие отражает название устройства. При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения **пункта 1 статьи 1351 Кодекса** вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др.), наборы, комплекты и т.п., не могут быть отнесены к устройству, т.к. такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным **Кодексом** условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям.

Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем,

что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (**пункт 4 статьи 1390 Кодекса**). Перед вынесением решения об отказе целесообразно в запросе уведомить заявителя об имеющихся препятствиях для вынесения решения о выдаче патента на полезную модель и предложить ему представить доводы по мотивам предполагаемого отказа. При этом заявителю может быть рекомендовано преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение.

В некоторых случаях возможна корректировка формулы полезной модели таким образом, чтобы полезная модель могла бы быть признана относящейся к одному устройству из заявленной совокупности.

Так, если анализ описания позволяет сделать вывод о том, что технический результат относится только к одному устройству из заявленной совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, и возможна корректировка формулы полезной модели на основании первичных материалов заявки, то в запросе можно предложить заявителю скорректировать формулу таким образом, чтобы полезная модель относилась к тому устройству, в отношении которого выявлен технический результат.

Например, была заявлена полезная модель со следующей формулой «Набор изделий для новорожденного, отличающийся тем, что он содержит пеленальный стол с пеленками и средствами ухода за новорожденным - термометром, присыпкой и соской-пустышкой, причем пеленальный стол снабжен стеллажом, прикрепленным к столу посредством вертикальных стоек и выполненным с ячейками для размещения в них средств ухода». При этом заявитель указал в описании, что технический результат, ожидаемый от использования полезной модели, состоит в сокращении времени пеленания и повышении удобства пользования.

Как видно из формулы полезной модели, заявлен набор - совокупность устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение. В частности, назначение стола состоит в обеспечении возможности и удобства пеленания на горизонтальной поверхности, назначение пеленки - предохранение новорожденного от температурного воздействия окружающей среды, назначение термометра - измерение температуры и т.д. При этом объединение указанных устройств в один набор не привело к их конструктивному единству и функциональной взаимосвязи, и, соответственно, к созданию нового устройства.

Поскольку в описании было указано, что сократить время пеленания и повысить удобство пользования позволяет выполнение пеленального стола для новорожденного со стеллажом, прикрепленным к столу посредством вертикальных стоек и выполненным с ячейками для размещения в них средств ухода (пеленок, термометра, соски пустышки и т.д.), эксперт пришел к выводу о том, что заявленный результат достигается только за счет рациональной конструкции пеленального стола, а, следовательно, заявленное решение относится только к этому устройству. В запросе заявителю было предложено скорректировать соответствующим образом формулу полезной модели.

В случае отказа заявителя от корректировки формулы полезной модели появляются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с Кодексом в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Поскольку заявленное решение относится к совокупности устройств - набору, следует признать, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (**пункт 4 статьи 1390 Кодекса**).

Может также иметь место ситуация, когда независимый пункт формулы полезной модели, включая родовое понятие, содержит характеристику двух устройств, но анализ описания позволяет сделать вывод о том, что технический результат достигается совокупностью признаков первого устройства при их взаимодействии с отдельными признаками второго устройства. В этом случае признаки второго устройства выполняют по отношению к признакам первого устройства роль «внешних» признаков, т.е. признаков, не присущих первому устройству, но являющихся необходимыми для достижения заявленного технического результата при использовании первого устройства. Поскольку **Регламент ПМ** не содержит запрета на характеристику полезной модели в формуле «внешними» признаками, целесообразно в таком случае предложить заявителю в запросе скорректировать родовое понятие, отражающее назначение, в формуле полезной модели. В случае отказа заявителя от корректировки формулы полезной модели появляются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с Кодексом в качестве полезной модели охраняется

техническое решение, относящееся к устройству. Поскольку заявленное решение относится к двум устройствам, не находящимся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, следует признать, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (**пункт 4 статьи 1390 Кодекса**).

Например, была подана заявка с формулой полезной модели «Холодильник и тара для него, отличающийся тем, что корпус холодильника и двери выполнены термоизолированными и покрыты эмалью, а тара выполнена в виде коробки из полужесткого листового материала с вкладышами из амортизирующего сотового заполнителя, форма которого повторяет форму внешней поверхности холодильника». Технический результат заявитель сформулировал как повышение сохранности поверхности холодильника при транспортировке.

Из формулировки родового понятия «Холодильник и тара для него» и признаков формулы не трудно видеть, что заявленное решение охарактеризовано в формуле с помощью двух устройств.

Указанные в формуле устройства - холодильник (устройство, предназначенное для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов при низких температурах) и тара (изделие, служащее для упаковки, хранения и транспортировки товаров) - имеют каждое свое назначение.

Вместе с тем, поскольку в описании было указано, что технический результат достигается за счет снабжения коробки тары вкладышами из амортизирующего сотового заполнителя, форма которых повторяет форму

внешней поверхности холодильника, эксперт пришел к выводу о том, что заявленное техническое решение относится к устройству - таре, но при этом признаки устройства «холодильник» являются необходимыми для достижения заявленного технического результат, т.е. «внешними» по отношению к таре. В связи с этим в запросе заявителю было предложено скорректировать независимый пункт формулы полезной модели, охарактеризовав в нем заявленную полезную модель с помощью родового понятия, относящегося к одному устройству - таре, признаков тары и «внешних» признаков, относящихся к устройству. Формула могла бы иметь, например, такой вид: «Тара для хранения и транспортировки холодильника, выполненная в виде коробки из полужесткого листового материала с вкладышем, отличающаяся тем, что вкладыш выполнен из амортизирующего сотового заполнителя, причем форма вкладыша повторяет форму внешней поверхности холодильника».

В случае отказа заявителя от корректировки формулы полезной модели появляются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с **Кодексом** в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Поскольку заявленное решение относится к совокупности устройств - холодильнику и таре, имеются основания для вывода о том, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (**пункт 4 статьи 1390 Кодекса**).

4.3. Для того, чтобы установить, является ли объект, на который испрашивается правовая охрана, устройством, необходимо оценить, не относится ли оно к способу или веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных либо иным продуктам, не относящимся к устройствам.

Техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных, в частности, если родовое понятие прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам, либо, если все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют (**абзац восьмой пункта 20.3 Регламента ПМ**).

Как правило, у специалиста, осуществляющего экспертизу, не возникает затруднений, рассмотрев приведенное заявителем родовое понятие и другие признаки полезной модели, установить, является ли заявленный объект устройством (конструкцией или изделием).

Если родовое понятие формулы полезной модели представляет собой название способа, вещества, штамма микроорганизма, культуры клеток растений или животных, другого продукта, не являющегося устройством, имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель. Например, если формула полезной модели начинается со слов «Композиция»,

«Способ...», «Технология получения...» и т.п., заявленное решение не может быть отнесено к охраняемым в качестве полезной модели. Вместе с тем, формула полезной модели в таких случаях может содержать наряду с признаками, характерными для вещества или способа, и признаки устройства. Если совокупность признаков устройства обеспечивает достижение технического результата, целесообразно предложить заявителю откорректировать формулу полезной модели таким образом, чтобы формула полезной модели характеризовала устройство, если это не приведет к изменению заявки по существу. В ряде случаев может возникнуть необходимость внести изменения в формулировку технического результата, обусловленные изменением формулы. При отказе заявителя от изменения родового понятия по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели.

Решение об отказе целесообразно мотивировать тем, что в соответствии с Кодексом в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Поскольку заявленное решение не относится к устройству, имеются основания для вывода о том, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (**пункт 4 статьи 1390 Кодекса**).

В отдельных случаях формула полезной модели не позволяет определить, к какому объекту (устройству, способу) относится заявленный результат интеллектуальной деятельности. Например: «Для упаковки почтовой корреспонденции предлагается использовать конверт треугольной формы, на передней поверхности которого вблизи угла наносят объемное тиснение или графическое изображение» или «При определении рельефа поверхности почвы поверхность освещают щелевым источником света, расположенным на расстоянии от наблюдателя ниже уровня его взгляда».

Заявителю в запросе следует предложить привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями **подпункта (1) пункта 9.4 Регламента ПМ**.

Как указано в **подпункте (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**, устройство в формуле описывается характерными для этого объекта признаками. Если объект в формуле охарактеризован такого вида признаками, это свидетельствует о том, что заявленный объект является устройством. Вместе с тем, следует помнить, что упомянутый перечень признаков не является исчерпывающим. Из этого следует, что допускается наличие в формуле полезной модели признаков иного вида. В связи с этим при проведении экспертизы иногда возникают вопросы, связанные с характером признаков, которыми полезная модель охарактеризована в формуле.

Обычно не вызывает затруднений квалификация заявленного предложения как устройства, если признаки характеризуют, например, материал, из которого выполнены изделие или конструкция в целом или ее элементы. Например:

«Слоистый рулонный материал, содержащий вспененный полиэтилен, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой, отличающийся тем, что на поверхностях фольги по длине рулона расположены прокладки из эластичного теплоизолирующего материала, на которых закреплены ограничивающие полотна из полиэтиленовой пленки».

Вместе с тем иногда возникают затруднения, связанные со смешением понятий «материал» и «вещество».

«Материал - это предметы, вещества, идущие на изготовление чего-нибудь (в 1-м значении); ткацкое, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья (в 4-м значении)» (Ожегов СИ. Словарь русского языка: 70000 слов/под ред. Н.Ю.Шведовой, 23-е изд. М.: Рус. яз., 1991, с.344.)

«Вещество - вид материи, то, из чего состоит физическое тело» (там же, с. 83).

Из приведенного выше следует, что содержание понятий «материал» и «вещество» различно. Материал представляет собой предметы (изделия) или вещества, предназначенные для последующего изготовления чего-либо.

Полезная модель в соответствии с упомянутым выше **подпунктом 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ** может характеризоваться материалом, из которого выполнен элемент или устройство в целом, но не может характеризоваться веществом, как самостоятельным видом продукта.

Например, заявлен «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей железо, углерод, хром, никель и сопутствующие примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан, молибден, вольфрам, азот, кальций, бор, церий при следующем соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|---------------|---------|
| Углерод (С) | 0,0 |
| | 2:0,25 |
| Хром (Сг) | 8,0: |
| | 14,0 |
| Никель (Ni) | 0,0 |
| | 5:4,0 |
| Медь (Си) | 0,1: |
| | 3,0 |
| Титан (Ti) | 0,0 |
| | 1:0,6 |
| Молибден (Mo) | 0,0 |
| | 5:2,0 |
| Вольфрам (W) | 0,0 |
| | 5:2,0 |
| Азот (N) | 0,0 |
| | 05:0,2 |
| Кальций (Ca) | < |
| | 0,02 |
| Бор (В) | < 0,005 |
| Церий (Ce) | < 0,02 |
| Кремний (Si) | < 0,5 |
| Марганец (Mn) | 0,3:4,0 |

Железо (Fe) и сопутствующие примеси - остальное при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности»

$$\text{Cr экв./Ni экв} = < 1,7$$

$$\text{Ni экв} = (12:24) - 0,83 \text{Cr экв.}»$$

В данном случае объект «устройство» охарактеризован признаками вещества (нержавеющей высокопрочной стали), являющегося самостоятельным видом продукта, что не является допустимым в соответствии с абзацем девятым **подпункта 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ**. Кроме того, в этом случае и все признаки отличительной части формулы заявленного объекта относятся к веществу, что также подтверждает принадлежность объекта к веществам, а не к устройствам (**абзац восьмой пункта 20.3 Регламента ПМ**).

В качестве другого примера можно привести «Гигиеническую салфетку, содержащую эластичную основу, пропитанную профилактическим средством, отличающуюся тем, что в качестве профилактического средства использован спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата при следующих соотношениях ингредиентов, мас. %:

Хлоргексидин биглюконат - 40 - 60

Спирт этиловый - 40 - 60».

В этом примере отличительные признаки, характеризующие элемент салфетки - профилактическое средство, которым пропитана салфетка, характеризуют композицию, также являющуюся самостоятельным видом продукта.

В формуле полезной модели какой-либо элемент устройства или материал, из которого изготовлен элемент или устройство в целом, могут быть охарактеризованы через способ их изготовления. В этом случае устройство в целом или характеризующий его признак могут описываться признаками, относящимися к действию над материальным объектом: «токопроводящая гильза с токопроводящими жилами, которую опрессовывают по способу сплошного квадратного обжатия на всю длину токопроводящей гильзы»; «многослойный пакет, характеризующийся наличием слоев фольгированного и нетканого материала, которые сначала скрепляют между собой иглопробивным способом и затем соединяют методом термофиксации с еще одним полотном нетканого материала».

Если при этом родовое понятие характеризует устройство, заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели при условии, что признаки, относящиеся к способу, совместно с признаками устройства обеспечивают достижение технического результата.

Не во всех случаях, когда установлено, что формальные требования, предъявляемые **Регламентом ПМ** к формуле полезной модели, соблюдены, а родовое понятие формально характеризует устройство (обычно конструкцию), заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели. Иногда требуется провести более глубокий анализ предложенного объекта с точки зрения, является ли заявленный объект продуктом, то есть результатом человеческого труда.

Не может рассматриваться в качестве продукта - устройства, которому предоставляется охрана как полезной модели, например, «Гексагональная кристаллическая решетка металла, образованная ионами (указано какими), с размером решетки (указаны размеры)». Включенные в формулу полезной модели признаки объективно присущи металлу (при этом не имеет значения, известны эти признаки или ранее не известны). Такие признаки или их свойства не могут рассматриваться как основание для предоставления объекту правовой охраны, если отсутствует фактор человеческого вмешательства.

Аналогичный подход применяется, если, например, заявлен хирургический шов, охарактеризованный с привлечением признаков, характерных для устройства. С учетом определения, что называют хирургическим швом, фактически предложено «место соединения краев раны или разреза ткани». Это «место» не может рассматриваться ни как конструкция, как устройство. В рассматриваемом случае объектом, заявленным как полезная модель, является живой организм (животное, человек). Такому объекту не может предоставляться охрана как полезной модели. Вместе с тем, хотя решение, относящееся к хирургическому шву, не является продуктом, оно может охраняться как способ. Заявителю может быть предложено, воспользовавшись **статьей 1379 Кодекса**, преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, изменив объект на «Способ наложения хирургического шва».

5. Особенности проверки требований, предъявляемых к разделу описания «Уровень техники»

Требования к разделу «Уровень техники» изложены в **пункте 9.7.4.2 Регламента ПМ**.

В соответствии с указанными требованиями устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе «уровень техники». Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Проверяется также, приведены ли при описании каждого из аналогов непосредственно в тексте библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт.

Проверяется, приведены ли сведения о признаках аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели.

Проверяется, указаны ли заявителем известные ему причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью.

В случае группы полезных моделей проверяется наличие указанных выше сведений об аналогах для каждой полезной модели.

Проверяется также, чтобы в качестве наиболее близкого аналога полезной модели из числа указанных был выбран тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявленной полезной модели, т.е. совпадающая по большему числу признаков с заявленной полезной моделью.

В некоторых случаях заявителем в качестве наиболее близкого аналога указывается не действительно ближайший, являющийся широко известным и широко используемым хозяйствующими субъектами рынка аналог, а иной - отдаленный аналог, совпадающий с заявленной полезной моделью в отношении значительно меньшей части признаков, чем действительно ближайший аналог.

Как правило, специалисту - гипотетическому лицу, обладающему общими знаниями в данной области техники, имеющему доступ ко всему уровню техники, опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники (**абзац шестой пункта 9.7.4.3. (1.1) Регламента**

ПМ), аналоги, широко известные и широко используемые хозяйствующими субъектами рынка, известны. Для их обнаружения специалисту не требуется проведение информационного поиска в соответствии с требованиями, установленными для проведения информационного поиска по заявкам на изобретения или полезные модели.

Общие знания специалиста в данной области - это знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. Такими знаниями обычно обладает неограниченный круг лиц, в том числе лиц, являющихся пользователями устройства, в котором воплощена полезная модель. Эти знания, как правило, не требуют документального подтверждения. Однако при необходимости их широкая известность может быть подтверждена как ссылками на справочники, монографии и учебники, так и ссылками на словари, неспециальную литературу, в частности, фрагменты рекламных проспектов супермаркетов, на иную рекламу поставляемой на рынок продукции; на сведения, представленные на сайтах Интернет и т.п.

Например, при широкой известности и востребованности на рынке товаров и услуг пластиковых карт заявлена пластиковая карта для оплаты услуг с машиночитаемой информацией, записанной на ней, а в качестве наиболее близкого аналога (прототипа) заявителем выбрана картонная карта. В другом случае, при широком применении для различных хозяйственных нужд бутылей и другой стеклянной тары, снабженных аэрозольными распылителями жидкостей, заявлена бутылка для жидкости с аэрозольным распылителем, а в качестве прототипа выбрана обычная бутылка (без распылителя).

В связи с тем, что заявителем в качестве ближайшего аналога выбирается отдаленный аналог, а эксперту - специалисту в данной области без проведения информационного поиска известно, что ближайшим аналогом является полезная модель, воплощенная в широко известном и широко используемом хозяйствующими субъектами рынка устройстве, могут складываться разные ситуации.

Если в ходе экспертизы эксперт «узнает» (идентифицирует) заявленную полезную модель как известную без проведения информационного поиска в связи с тем, что она широко представлена на рынке, то у него появляются основания с учетом общих знаний специалиста для вывода о полном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. Как следствие появляются основания и для вывода о том, что заявлена не новая полезная модель.

В соответствии с **абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса** такой, т.е. не новой, полезной модели правовая охрана не предоставляется.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае не может быть вынесено решение об отказе в выдаче патента, поскольку **Кодексом (пунктом 1 статьи 1390)** не предусмотрена проверка новизны полезных моделей при проведении экспертизы заявки на полезную модель и, соответственно, **пунктом 4 статьи 1390 Кодекса** не предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию «новизна».

В таких случаях имеются основания для запроса, содержащего предложения по корректировке разделов описания «уровень техники» и «раскрытие полезной модели» в части указания технического результата, сущности полезной модели, отличительных от прототипа признаков, а также формулы полезной модели. В запросе целесообразно предложить заявителю выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, определить с учетом выявленного результата сущность полезной модели и ее отличительные от уточненного прототипа признаки.

Если в ходе экспертизы эксперт приходит к выводу о неполном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, необходимо установить, достигается ли совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат.

Если совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат достигается, имеются основания для вывода о несущественности отличительных от прототипа признаков полезной модели, включенных в формулу полезной модели. В этом случае также целесообразно направить заявителю запрос с предложением скорректировать описание и, соответственно, формулу полезной модели, отметив в запросе, что необходимо выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. При этом с учетом выявленного результата следует определить сущность полезной

модели и ее отличительные от прототипа признаки.

В тех же случаях, когда совокупность признаков, обеспечивающих достижение заявленного технического результата, не будет вся известна из прототипа, и, соответственно, замена аналога, выбранного заявителем, на широко известный аналог не может повлечь за собой корректировку раздела «раскрытие полезной модели» в части указания технического результата и сущности полезной модели, оснований для направления запроса не имеется.

При приведении сведений о широко известном аналоге целесообразно указывать в запросе его библиографические данные. При этом следует соблюдать установленные для указания библиографических данных источники требования, в частности, следует указывать дату, с которой сведения стали общедоступными. Для сведений, полученных в электронном виде, в частности, через Интернет, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Допустима ситуация, при которой указание на известность для специалиста на основе общих знаний без проведения информационного поиска более близкого аналога, чем аналог, указанный заявителем, подтверждается ссылками на источники информации, в которых не указана дата, с которой сведения стали общедоступными. В этом случае, если заявитель в ответе на запрос выражает сомнение в том, что дата, с которой информация об известном эксперту аналоге стала общедоступной, является более ранней, чем дата приоритета полезной модели, либо утверждает, что им не обнаружена информация о приведенном экспертизой аналоге, содержащая дату, с которой источник информации стал общедоступным, целесообразно подтвердить ссылкой, что дата, на которую ближайший аналог был известен, является более ранней, чем дата приоритета заявленной полезной модели.