

# Технический результат: любовь без взаимности

■ М.В.ПАНТЕЛЕЕВ – специалист Евразийского патентного ведомства (Москва)

В № 3/2014 журнала «Патентный поверенный» опубликована статья специалистов в области патентной экспертизы Ю.Д.Кузнецова и В.А.Мещерякова «Еще раз про любовь... к техническому результату. Часть I»<sup>1</sup>. Авторы (далее – оппоненты) решили выразить свое отношение к положениям нормативных документов Евразийского патентного ведомства, затрагивающим так или иначе вопрос, касающийся технического результата, одного из, как сказано в статье, блоков, составляющих фундамент логического анализа при проведении патентной экспертизы.



Статья в целом носит критический характер, что, естественно, требует какой-то реакции противоположной стороны. Прежде всего следует отметить странный характер статьи. Ее первый подзаголовок – «Требование обеспечения изобретением технического результата», под которым, по существу, рассматриваются положения, содержащиеся в документах ЕАПВ многолетней давности, которые никогда не встречали возражений.

Суть рассуждений оппонентов сфор-

мулирована в трех положениях, которые будут рассмотрены ниже.

**Положение 1.** Нестандартность (для стран с развитой правовой системой) формулирования нормативно-правовыми актами ЕАПВ требования к изобретению, состоящего в том, что оно должно обеспечивать технический результат. Нестандартность формулирования этого требования, по мнению оппонентов, в том, что оно рассматривается в качестве одного из условий критерия патентоспособности «промышленная применимость». Приведена цитата из п. 5.5 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – Правила), где указано, что при проверке изобретения на его соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость»: «проверяется наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящейся к предшествующему уровню техники, сведений о

<sup>1</sup> Кузнецов Ю.Д., Мещеряков В.А. Еще раз про любовь... к техническому результату. Часть I//Патентный поверенный. 2014. № 3. С. 15.



*средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с реализацией указанного назначения и достижения технического результата».*

Этот факт, как написано в статье, должен вызвать у «специалиста средней руки» (далее – специалист) отторжение или, по меньшей мере, недоумение, поскольку воспринимается как воспроизведение существовавшего в СССР обязательного требования обеспечения изобретением положительного эффекта.

Выраженное недоумение вызвано, возможно, неправильным пониманием указанным специалистом содержания этого правила. Проверка содержания описания (с учетом предшествующего уровня техники) на предмет наличия в нем сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как это представлено в формуле изобретения, предполагает, естественно, учитывать при этом возможность достижения технического результата, поскольку именно на его достижение направлена совокупность признаков, отраженных в формуле изобретения. То есть, это положение направлено на установление осуществимости изобретения, которое не может быть оторвано от технического результата.

Недоумение в данном случае может вызвать указанный специалист, который считает, что условие патентоспособности «промышленная применимость» не связано с техническим результатом. Технический результат определяет в том числе и возможность использования изобретения в том качестве, как это сформулировано в описании изобретения. Возможность использования изобретения по указанному назначению еще не определяет получение этого результата. Если, например, название, отражающее назначение изобретения, было сформулировано как «Способ управления летательным

средством», и при этом предполагалось достижение результата, сводящегося к более плавной посадке, а вследствие допущенной ошибки в расчетах оказалось, что летательное средство не только не совершит более плавную посадку, но вообще войдет в штопор, то это будет свидетельствовать о невозможности промышленного использования данного изобретения, хотя его назначение (способ управления) будет иметь место.

Далее в статье сообщается, что технический результат – это свойства, которые приобретает объект от использования в нем изобретения и которые являются причиной, обуславливающей достижение различных обобщенных (потребительских) результатов, некоторые из которых могут считаться положительным эффектом. Здесь у упомянутого специалиста проявляется явная тенденция не выражать технический результат таким образом, чтобы был ясен так называемый положительный эффект. По мнению специалиста, под техническим результатом следует понимать приобретенное объектом (продуктом или процессом) свойство, которое при использовании этого объекта позволяет достичь полезного результата. Под техническим результатом можно, таким образом, понимать что угодно, в отсутствие определения этого понятия. Например, под техническим результатом можно понимать и уменьшение молекулярного сцепления в материале смазки или (еще глубже) уменьшение в нем количества электрически заряженных концевых групп и т.д. Однако неясно, зачем это нужно? Если изобретение, например, направлено на повышение чувствительности стрелочного прибора, то под техническим результатом, видимо, следует понимать снижение трения в механизме движения стрелки за счет использования специальной смазки, что, очевидно, приведет к повышению чувствительности.

Если этот результат будет положен в основу экспертизы, то анализу подверг-



нется технический прием, заключающийся в использовании указанной смазки для снижения трения. При этом будет опущен самый существенный момент – влияние трения в механизме движения стрелки на чувствительность прибора, что и составляет сущность этого изобретения. В отсутствие источников информации, указывающих на известность этой связи, изобретение может быть признано соответствующим условиям патентоспособности с формулой, в которой тип (состав) смазки вообще может не отражаться.

Согласно п. 2.5.4 Правил, *«под техническим результатом понимается новое свойство или улучшение характеристик известного свойства объекта, проявляющееся при использовании изобретения»*. Из этого определения ясно, что технический результат должен быть сформулирован таким образом, чтобы он отражал улучшение чего-либо, то есть – положительный результат. Представим, что существо изобретения и заключается в новой смазке для стрелочных приборов. Приведен ее состав, сведения, подтверждающие повышение чувствительности (то есть, положительный эффект). Достаточно ли этих данных для установления патентоспособности? По мнению специалиста, нет, поскольку не сформулирован механизм достижения положительного эффекта (снижение трения или уменьшение молекулярного сцепления, или...), то есть – упомянутый технический результат.

Интересно следующее утверждение оппонентов, содержащееся в рассматриваемой статье: *«При этом в практике советской патентной экспертизы при оценке сущности изобретения, его новизны и существенных отличий (правопредшественник изобретательского уровня) использовали именно технические результаты, а не положительные эффекты»*.

Свежо предание... Открываем п. 5.06 Инструкции ЭЗ-2-74: *«Поскольку цель*

*изобретения, то есть ожидаемый от использования изобретения положительный эффект, является критерием при определении существенности признаков объекта и существенности отличий...»*. Выше читаем: *«Но поскольку конечным итогом всякого изобретения должна быть польза, которую общество получает при использовании изобретения, то характеристика цели не может, как правило, сводиться к характеристике только чисто технического эффекта»*.

**Положение 2.** Достижение технического результата традиционно в странах с развитой правовой системой, в том числе странах – участницах Европейской патентной конвенции, и даже России, не включается в содержание критериев патентоспособности изобретения вообще и критерия *«промышленная применимость»*, в частности. Не включается именно как требование к изобретению, несоблюдение которого влечет отказ в выдаче патента на изобретение.

Читаем п. 3.3.1.1 Руководства по проведению экспертизы по существу Роспатента (далее – Руководство): *«Однако, если формула изобретения не может быть признана выражающей сущность изобретения потому, что она не включает существенный, по мнению эксперта, признак или в описании не раскрыт технический результат, или указанный технический результат, по мнению эксперта, не достигается, не следует спешить с выводом о том, что заявленный объект не является изобретением»*. То есть, вывод о том, что заявленный объект не является изобретением, может быть сделан, но с этим спешить не надо.

Читаем также следующий пункт Руководства: *«Если эксперт убежден в невозможности достижения указанного заявителем результата и выявлении иного объективно проявляющегося результата, в том числе с учетом корректировки формулы изобретения, заявителю*



*может быть направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения без предварительного запроса. Уведомление должно содержать обоснования невозможности получения указанного заявителем технического результата и вывод о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением».*

Здесь следует обратить внимание на то, что в процитированных пунктах Руководства говорится о достижении указанного заявителем технического результата как условия признания заявленного объекта изобретением, а не об условиях патентоспособности. Однако, в отсутствие определения понятия «изобретение» такой подход вряд ли может быть признан логически обоснованным. Более того, такой подход нелогичен по следующим причинам.

В четвертом абзаце п. 4.5.4 Руководства говорится, что если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не препятствует признанию изобретения промышленно применимым. Однако, о какой промышленной применимости здесь можно говорить, если в этом случае объект не признается изобретением вообще.

Следует также отметить, что методология экспертизы и между указанными ведомствами различается по не менее серьезным аспектам. Например, между Россией и Европой в определении требования единства группы изобретений или в методике оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». И что?

**Положение 3.** Требование обеспечения изобретением технического результата Патентной инструкцией к ЕАПК не предусмотрено. Этот вывод сделан на основании того, что в правиле 47(2) Па-

тентной инструкции к ЕАПК не приведены слова: «...и достижения технического результата», как в п. 5.5 Правил.

Как говорится, документы надо изучать системно. В правиле 24(3) Патентной инструкции ЕАПК говорится, что «совокупность технических признаков в каждом пункте формулы изобретения должна быть достаточной для достижения указанного в описании технического результата при реализации изобретения по указанному назначению». Таким образом, содержание п. 5.5 Правил никоим образом не выходит за рамки содержания правила 47(2) Патентной инструкции к ЕАПК. В этом пункте лишь подчеркивается тот факт, что анализ сведений, содержащихся в описании и касающихся осуществления изобретения, должен осуществляться с учетом возможности достижения технического результата.

Какие же выводы следуют? Отнесение процедуры установления достижения технического результата при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не характеризует какой-то новый, не принятый в экспертизе подход к оценке патентоспособности.

Обратимся к п. 10.7.4.5 «Осуществление изобретения» Административного регламента Роспатента по изобретениям<sup>2</sup> (далее – Регламент), где приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. А возможность осуществления изобретения проверяется согласно п. 24.5.1 Регламента. При этом из абзаца данного пункта, начинающегося словами: «если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения...» следует, что понятия «возможность осуществления» и «реализация указанного назначения» не являются тождественными. При этом здесь указано, что проверяется на-

<sup>2</sup> Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.



личие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (п. 10.7.5.4.), где, как уже отмечалось, содержится требование приведения сведений о возможности получения технического результата.

Каких-либо определенных аргументов, свидетельствующих о неправомерности отнесения достижения (или недостижения) технического результата к такому условию патентоспособности как «промышленная применимость» не приведено. В то же время, на наш взгляд, отнесение этого факта к установлению, является ли заявленное решение изобретением или нет, как уже отмечалось, нелогично. И вот почему. Если под изобретением понимать техническое решение (ст. 1350 ГК РФ), то остается неясным, какому из указанных слов должно удовлетворять предложенное решение: «техническое», либо «решение», либо их сочетанию, либо в каждом случае свой вариант.

Давайте разберемся на уже знакомом примере из Руководства с карамелью, содержащей пузырьки, создающие привлекательный внешний вид продукту при погружении его в коктейль (как сформулировано заявителем). Этот результат не признан как технический (к сожалению, без приведения соответствующих объяснений, то есть – результат есть, но он не технический). При этом указано, что техническим результатом могло бы быть получение карамели с определенным показателем преломления света. Что же получается? Карамель описана, указано на полезный эффект (привлекательность), очевидна физическая основа этого эффекта, хотя и не раскрытая в описании, поскольку, по всей видимости, автор не имеет специального физического образования в области оптических явлений. Эти обстоятельства не позволили эксперту отнести заявленное решение к техническому, а значит, к изобретению с вытекающими отсюда последствиями. В

этом примере решение не признано изобретением, поскольку нет технического результата, то есть решение есть (карамель, содержащая пузырьки газа), но оно не техническое, видимо, ввиду отсутствия в описании указания на физическую основу данной привлекательности, то есть – технического результата.

Этот вывод противоречит одному из главных положений экспертизы, согласно которому от заявителя неправомерно требовать приведения научно-технического обоснования достигаемого результата, если он подтвержден иным образом. Видимо, это положение нарушается в той или иной мере в любом случае, когда от заявителя требуется научно-техническое обоснование достигаемого полезного результата, то есть, формулирование технического результата таким образом, как это предполагает оппонент.

Рассмотрим случай, когда из формулировки технического результата вообще никаких сведений о положительном эффекте извлечь невозможно. Допустим, речь идет о швейной машине, в которой высокое качество шва (малые отклонения от прямой линии) достигается выполнением профиля кулачка, находящегося во взаимодействии с другими элементами механизма швейной машины согласно специальной кривой, представленной в описании изобретения (и, возможно, на чертеже). Положительным эффектом здесь является повышение качества шва. Техническим результатом, видимо, по мнению оппонентов, – создание механизма с указанной формой кулачка. Но в таком случае остается неясным, к какому результату следует отнести повышенное качество шва, и каким образом должна проводиться экспертиза, то есть – с какой точки зрения следует анализировать предложенную форму кулачка. Без сведений о качестве шва здесь не обойтись, и именно этот параметр должен учитываться в случае, если в предшествующем уровне техники будет обнаружен кулачок



с таким профилем.

Описание изобретения должно содержать сведения не только о самом решении (хотя бы в его материальном воплощении), но и сведения о том, в чем состоит превышение предшествующего уровня техники с точки зрения получения какого-либо полезного результата. Новый профиль кулачка соответствующих сведений не содержит.

Понимание под техническим результатом придания объекту некоего свойства, которое будет определять возможность достижения полезного результата (положительного эффекта) при осуществлении изобретения, не вписывается в современную практику экспертизы. По крайней мере, не могу вспомнить случая, когда в описании изобретения, в разделе «Сущность изобретения» не было бы сформулировано, в чем заключается положительный эффект, полезность предложенного изобретения, а вместо этого приводилось бы указание лишь на новое свойство объекта, после которого хочется задать вопрос: а зачем? На вышеприведенном примере с карамелью именно этот вопрос и хочется задать: зачем придавать частям карамели различный показатель преломления света?

Оппоненты задаются вопросом: «А что (согласно нормам ЕАПВ) означает технический результат, перечисленный в описании?». Это «только тот, который был указан в первоначальных материалах заявки, или может быть и иной, включенный в описание в качестве дополнительных материалов вместо ранее указанных технических результатов или впридачу к ним?». Здесь следует предложить оппонентам более корректно цитировать документы. В упомянутом п. 5.5 Правил отсутствует словосочетание: «перечисленный в описании» (технический результат). Там написано: «Невозможность достижения одного или нескольких технических результатов, перечисленных в описании».

Оппоненты сами отвечают на этот вопрос со ссылкой на п. 5.4 Правил: «*Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки*».

Здесь можно было бы поставить точку. Вроде бы, оппоненты задали вопрос и сами же на него ответили. Однако их удивление вызвала фраза из нашей статьи<sup>3</sup>: «*Не допускается указание заявителем на новый технический результат, если он прямым образом не связан с результатом, отмеченным в материалах первоначальной заявки*». Оппоненты обратились к нормативным правовым актам ЕАПК, но этого ограничения в них не обнаружили. В том, что оппоненты не обнаружили соответствующей информации в Евразийской патентной конвенции, ничего удивительного нет. Этот документ и не предназначен для того, чтобы в нем излагались вопросы, связанные с методологией патентной экспертизы.

По существу же можно отметить, что в указанных двух условиях нет никакого противоречия. При формулировке первого из этих условий говорится о том, в каком случае дополнительные материалы принимаются во внимание вообще, безотносительно к их содержанию. То есть, эти материалы принимаются во внимание, если соответствующая информация содержалась в первоначальных материалах заявки. Здесь выражение «*принимаются во внимание*» следует трактовать лишь в смысле «*рассматриваются*». Возможно, существуют более удачные термины для выражения этого положе-

<sup>3</sup> См.: Пантелеев М.В., Тальянский В.Б. Проведение экспертизы по существу в Евразийском патентном ведомстве. Части I – IV//Патентный поверенный. 2013. № 5. С. 21; № 6. С. 11; Там же. 2014. № 1. С. 37; № 2. С. 46.



ния. Однако оба приведенных условия являются совершенно конкретными, дополняют одно другое и непротиворечивы. Информация, характеризующая вновь сформулированный технический результат, должна в явном или неявном виде содержаться (или быть выведенной) из первоначальных материалов заявки, и этот технический результат должен быть связан с результатом, отмеченным в материалах первоначальной заявки. Ясно, что здесь речь идет о вновь сформулированном техническом результате, который явным образом не сформулирован в материалах первоначальной заявки (иначе и не было бы никакого вопроса), а мог быть выведен специалистом из этих материалов. В этом случае оценивается связь этого результата с первоначально сформулированным в описании.

Далее анализируется возможное толкование абзаца 5.4 Правил, которое, если бы оно имело место, должно быть признано ошибочным. Очевидно, что нецелесообразно обсуждать эту часть статьи, поскольку не имеет смысла обсуждать ошибочность положений, которые могли бы быть, но не имели места.

Следуя российскому и европейскому патентному законодательству, ЕПВ и Роспатент в ситуации, когда первоначальный результат не принят экспертом по причине его недостижимости, а вновь сформулированный результат отвергнут как не связанный с первоначальным, не имели бы оснований отказать в выдаче патента. Более того, эти законодательства не признают возможность не учитывать новый технический результат только по той причине, что он не связан с первоначальным. Так, российское законодательство (действовавшее на момент написания данной статьи) вообще не относит изменение первоначального технического результата к дополнительным материалам, изменяющим сущность изобретения. При этом оппоненты объясняют этот факт тем, что, хотя нормативные

положения, устанавливающие возможность изменения, не содержат прямого объяснения причин такой возможности, причина лежит в том, что эти изменения с очевидностью для специалиста вытекают из первоначального описания и предшествующего уровня техники. Как утверждают оппоненты: «...естественно, новый технический результат всегда должен быть следствием признаков изобретения, раскрытых в первоначальных материалах заявки».

Забавная логика. Абсурдность тезиса заключается уже в том, что таким следствием являются все свойства объекта, охарактеризованного этими признаками, однако установление ранее неизвестных из этих (не сформулированных) свойств может являться основанием для выдачи патента на новое применение этого объекта. Правда, в конце статьи оппоненты указывают, что в настоящее время приняты изменения в четвертую часть ГК РФ, которые, к сожалению, содержат предложенную Роспатентом новеллу, принципиально ограничивающую возможность изменения технического результата. Так, новый технический результат признается изменяющим заявку по существу и не подлежит учету при экспертизе, если он не связан с первоначальным. Это радует, хотя оппонентов огорчает.

Далее в статье делается предположение о том, что может быть, «наши коллеги из ЕАПВ и применили в своей статье это положение указанных изменений в ГК РФ». К сожалению, ответить на это замечание с приведением конкретных пояснений не представляется возможным, поскольку упомянутым коллегам неизвестна дата, на которую это положение вышло в свет. Дату же поступления статьи коллег в редакцию узнать несложно.

Рассматривается следующее положение из нашей статьи<sup>4</sup>: «При наличии в формуле изобретения признаков, не связанных с получением какого-либо техни-

<sup>4</sup> Там же. 2014. № 1. С. 37.



ческого результата, формула изобретения анализируется без учета этих признаков». Дальнейшее рассуждение оппонентов строится на том положении, что признак признается несущественным, если он не связан с получением какого-либо технического результата. Здесь, видимо, следует напомнить, что признак является существенным, если он находится в причинно-следственной связи с достигаемым техническим результатом, а не просто с каким-либо результатом. Естественно, речь идет о техническом результате, сформулированном в описании изобретения.

Бывает, что признак, содержащийся в формуле изобретения, с этим результатом не связан, но из содержания описания можно понять, какой результат связан с использованием этого признака при осуществлении изобретения. В этом случае никакими затруднениями для экспертизы такая ситуация не характеризуется. Этот признак анализируется отдельно от

совокупности признаков, определяющей указанный в описании технический результат.

Однако в иных случаях назначение того или иного признака установить не удается. В этом случае экспертиза в части этого признака невозможна, поскольку, как известно, при экспертизе изобретения относительно его соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» признаки изобретения (совокупность признаков) анализируются в том числе и с учетом известности влияния признаков на указанный заявителем технический результат. Именно для такого случая предназначена эта норма, поскольку в ней речь идет о признаках, не связанных с получением какого-либо технического результата.

В конце оппоненты обращаются к нам, авторам критикуемой статьи: «Вопросы есть? У нас нет». Представляется, что в этом обращении больше фанатерии, чем здравого смысла.

*Уважаемые коллеги!*

Редакция недорого и оперативно представит ваши достижения всему миру.

Реклама в нашем журнале повысит ваш рейтинг, поможет добиться успеха, найти клиентов и партнеров по бизнесу.

Помните, что ваш товар особенный – интеллектуальный, и поэтому доверять его можно только профессионалам.

Вы готовы? Поговорим о цене:

- цена 1 полосы – 20 тыс. руб. + 18% НДС,
- 1/2 полосы – 10 тыс. руб. + 18% НДС,
- 1/3 полосы – 7 тыс. руб. + 18% НДС.

Если вы хотите увидеть свою рекламу в цвете,

цена 1 полосы – 45 тыс. руб. + 18% НДС.

Информацию желательно представить на дискетах или CD-ROM, сопроводив контрольной распечаткой, или переслать по электронной почте.

