



Петро Боровик,
старший науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності АПрН України

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) З БАГАТОЛАНКОВОЮ ФОРМУЛОЮ

Статистичні дані ДДІВ свідчать, що кількість патентів виданих на винаходи і корисні моделі, щорічно зростає. Відомим є також той факт, що патенти на корисні моделі видають за результатами формальної експертизи без перевірки їх на відповідність умовам патентоздатності. Кількість патентів на корисні моделі, що видані без проведення перевірки на відповідність умовам патентоздатності значно перевищує кількість патентів на винаходи, виданих після проведення кваліфікаційної експертизи.

Як наслідок — не меншими темпами зростає кількість судових справ пов'язаних з використанням та відповідністю умовам надання правової охорони винаходів (корисних моделей) за таким патентами. В процесі розгляду таких справ, як правило призначається судова експертиза з питань інтелектуальної власності. Питання, які мають бути вирішені експертом, умовно можуть бути розділені на дві групи:

- Питання, що стосуються встановлення факту використання винаходу (корисної моделі)
- Питання, що стосуються встановлення фактів відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

Найчастіше на вирішення судового експерта виносять питання про відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

Згідно зі п. 1 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [1]: *"Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним."*

З огляду на той факт, що значна кількість патентів, особливо патентів на корисні моделі видана та продовжує видаватися без проведення кваліфікаційної експертизи, судовий експерт має проводити експертне дослідження, яке в значній мірі співпадає за змістом з кваліфікаційною експертизою, але при цьому має суттєві відмінності.

При вирішенні таких питань головним об'єктом дослідження є формула винаходу (корисної моделі).

Формула відображає сутність винаходу (корисної моделі) та обсяг правової охорон відповідного об'єкта.

Згідно п. 2 статті 28 Закону України [1]:

"Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну



ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй."

Очевидно, що для встановлення використання винаходу (корисної моделі) достатнім є встановлення факту використання кожної ознаки незалежного пункту формули. Отже залежні пункти формули не впливають на встановлення факту використання запатентованого винаходу (корисної моделі).

Однак обсяг правової охорони не варто зводити тільки до ситуації з встановлення факту використання винаходу (корисної моделі).

Згідно п. 5 статі 6 Закону України [1]:

"Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень."

Вимоги щодо формули зазначено в розділі 7 Правил складання та подання заявки на винахід (корисну модель) [2]:

Зокрема:

"7.2.3. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

7.2.4. Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один

з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

7.3.5. До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання.

6.1. Призначення опису

Опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі."

Значимість пунктів формули підкреслює й сталий серед патентознавців вираз про те, що "запатентовано не те що винайдено, а те що записано в формулі винаходу".

Навіть в середовищі спеціалістів інколи висловлюється думка про те, що залежні пункти формули є не більш ніж деякі додаткові пояснення, які мають таке ж значення як і певний розділ опису і не мають суттєвого значення для правової охорони винаходу (корисної моделі). При цьому, як правило, посилаються на те, що при встановлення факту використання винаходу до уваги беруться тільки незалежні пункти формули.

З таким твердженням можна погодитись, але тільки на етапі встановлення факту використання винаходу в процесі захисту прав патенто-власника.



Однак захист прав це не одне і те ж, що і правова охорона, і за певних обставин твердження про "вторинність" залежного пункту може виявитись хибним.

Цілком природно, що в процесі складання формули винаходу (корисної моделі) заявник намагається досягти максимального обсягу прав. Для цього досвідчені фахівці використовують певні методики, **умовно кажучи, їх ноу-хау**, які полягають у використанні певних мовних зворотів, родових чи узагальнюючих термінів тощо. В патентній літературі інколи використовують термін "парасольковий патент", "зінгеровський патент" — тобто патент, формула якого складена таким чином, що захищає досить широку групу конкретних варіантів технічного рішення.

Особливістю такої формули є те, що сукупність суттєвих ознак незалежного пункту зазначається в їх найбільш узагальненій формі. Конкретні варіанти винаходу (корисної моделі), як правило зазначають в залежних пунктах формули. Такий підхід при складанні формули дозволяє забезпечити значний обсяг прав потенційному патентовласнику, але досить часто призводить до того, що виникає ризик, коли незалежний пункт формули стає таким, що не відповідає умовам патентоздатності.

Методика експертного дослідження на встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності як для патентного експерта, так і для судового експерта, по суті яке являє собою порівняльний аналіз сукупності ознак винаходу (корисної моделі), зазначених в формулі, та **ознак виробу, речовини, технології, тощо, які**

можна встановити з наданих в розпорядження експерта інформаційних матеріалів.

Експерт патентного відомства працює з матеріалами заявки на отримання відповідного патенту, які за своєю суттю є "пропозицією винахідника для отримання правової охорони". Відповідний орган державної влади може з такими пропозиціями погодитись, вимагати внести зміни чи не погодитись повністю, про що і ухвалюється відповідне рішення.

Згідно Правил [2], він може спілкуватися з заявником та пропонувати внесення коректив до формули винаходу в межах опису.

Так, зокрема, згідно правил розгляду заявки на винахід і корисну модель:

6.4.12. За наявності у формулі винаходу несуттєвих ознак або ознак, що характеризують лише окремі форми виконання чи використання винаходу, заявнику може бути запропоновано відредагувати формулу.

6.5.4. Особливості перевірки винаходу, охарактеризованого багатоланковою формулою, на відповідність умовам патентоздатності.

6.5.4.1. Якщо винахід, охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умовам новизни і (або) винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявнику повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним підтверджується, то пропонують подати відкориговану формулу винаходу.

Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги за



умови включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту формули, то заявника повідомляють про це.

Тобто в процесі кваліфікаційної експертизи заявленого винаходу (корисної моделі) в патентному відомстві формула може бути суттєво зміненена, з використанням опису. Безумовно єдиною метою таких змін є підготовка такої редакції формули, яка б відображала суть винаходу та відповідала умовам патентоздатності.

Фахівцям відомо, як суттєво може змінитися формула в результаті кваліфікаційної експертизи.

Судовий експерт проводить аналогічне дослідження, але вже за інших умов.

Згідно з п. 2 ст. 28 Закону України [1], порівняння ознак виготовленого продукту здійснюють саме з запатентованим винаходом. Формула запатентованого винаходу є "офіційно опублікованою", тобто такою, що не може бути змінена.

Тобто судовий експерт працює з офіційним документом — формулою винаходу (корисної моделі), який визначає обсяг прав патентовласника.

В процесі проведення судово-експертного дослідження не можуть проводитись додаткові інформаційні пошуки, а використовуються **відомості, які містять матеріали справи**. Досвід проведення таких досліджень свідчить, що значна кількість формул корисних моделей складена спеціалістами в галузі технологій, які мають досить слабкі знання в галузі патентознавства. Які до того ж, через відсутність кваліфікаційної експертизи, не мали можливості спілкуватись з патентним експертом. Такий стан речей суттєво ускладнює роботу судових експертів.

Судовий експерт проводить дослідження саме того тексту, "що записано та затверджено відповідним органом державної влади", але записано тільки в формулі винаходу (корисної моделі).

Якщо навіть з опису і стає ясно, що формула не відображає суті винаходу в повному обсязі — аналізу підлягає виключно опублікована формула винаходу. Опис винаходу для експерта є інформаційним матеріалом призначеним виключно для з'ясування суті винаходу (корисної моделі), певних термінів чи понять, які використовує винахідник та в разі потреби для тлумачення його ознак зазначених в формулі.

Розглянемо умовний приклад.

Патент видано на пристрій. Формула складається з одного незалежного та одного залежного пунктів. Деякі ознаки корисної моделі охарактеризовані на функціональному рівні. В другому залежному пункті представлена конкретна форма виконання пристрою.

В матеріалах, наданих на дослідження, наводиться джерело інформації, відповідно до якого винахід, сукупність ознак якого викладена в першому незалежному пункті формули, не відповідає умовам патентоздатності.

Наприклад, в процесі дослідження встановлено, що сукупність ознак незалежного пункту винаходу стала відомою до дати подання заявки.

Тобто винахід за незалежним пунктом формули не відповідає критерію новизни.

Однак аналіз залежного пункту формули дозволяє зробити висновок, що варіант виконання винаходу, охарактеризований сукупністю ознак включених в залежний пункт, відповідає критерію новизни.



Яким чином має діяти судовий експерт?

Фактично є очевидним, що запатентовано певну сукупність варіантів винаходу (корисної моделі) і частина цих варіантів не відповідає умовам патентоздатності, а один з варіантів винаходу (корисної моделі), описаний в залежному пункті формули, в межах опублікованої формули відповідає умовам патентоздатності.

Якщо виходити з того, що обсяг прав визначається опублікованою формулою винаходу (корисної моделі), то результатом експертного дослідження, в результаті якого встановлено, що винахід (корисна модель) за незалежним пунктом формули не відповідає умовам патентоздатності, а варіант винаходу (корисної моделі) за залежним пунктом формули відповідає умовам патентоздатності, має бути висновок про відповідність конкретного варіанту винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

Такий висновок може називатися — висновок про часткову відповідність винаходу (корисної моделі) умовам надання правової охорони. В висновку також має бути чітко зазначено який саме варіант виконання винаходу (корисної моделі) відповідає умовам патентоздатності. Для чого має бути сформульовано варіант формули, що відповідає винаходу, який за результатами дослідження є патентоздатним.

Важливо зазначити, що такий варіант, як сукупність ознак має бути тільки частиною сукупності ознак опублікованої формули. Опис винаходу (корисної моделі) може бути використано при проведенні такого дослідження для тлумачення

формули, але не може бути використано як джерело додаткових ознак, при визначенні патентоздатного варіанту винаходу як сукупності ознак, навіть в тому випадку якщо такі ознаки в описі виявлені.

Іншими словами, в процесі такого дослідження експерт виокремлює з певної сукупності технічних рішень, які охоплюються формулою винаходу тільки такі технічні рішення, які відповідають умовам патентоздатності.

Висновок про часткову відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності може стати підставою для рішення суду про визнання патенту недійсним частково — тільки стосовно винаходу по першому пункту формули з подальшим внесенням змін в Державний реєстр, публікацією зміненої формули в офіційному бюлетені та, як наслідок, відповідним зменшенням обсягу прав власника патенту.

З викладеного вище є очевидним, що:

- При проведенні судово-експертного дослідження винаходу (корисної моделі) на предмет встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) до уваги приймають тільки сукупність ознак включених в кожен незалежний пункт формули, а залежні пункти можуть використовуватися як додаткове джерело інформації для трактування ознак незалежного пункту наряду з описом.
- При проведенні судово-експертного дослідження винаходу (корисної моделі) на предмет встановлення його відповідності умовам патентоздатності спочатку досліджуються незалежні пункти формули:



1. В разі встановлення факту відповідності незалежного пункту формули умовам патентоздатності — залежні пункти, що включають всю сукупність ознак такого незалежного пункту формули не досліджуються на відповідність умовам патентоздатності.
2. В разі встановлення невідповідності незалежного пункту умовам патентоздатності встановлюється наявність залежних пунктів формули, що включають всю сукупність ознак такого незалежного пункту та продовжується дослідження цих незалежних пунктів на предмет їх відповідності умовам патентоздатності. ◆

Список використаних джерел:

1. Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 32.
2. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197.
3. В. Ю. Джемаркян. Зависимые пункты формулы // "Патентный поверенный", № 5, 2007 р.
4. Л. Н. Линник. Зонтичные патенты. Особенности создания "зонтичных патентов" на изобретения // "Интеллектуальная собственность", № 5, 2000 р.

ЦІКАВО ЗНАТИ

ІСТОРІЯ ВІНАЙДЕННЯ ВІЗКУ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТУ

Торговець Сільван Голдман (Sylvan Goldman) винайшов перший візок для покупок у 1936 році. Голдман був власником великого продовольчого магазину в місті Оклахома-Сіті й помітив, що покупці відмовляються купувати деякі товари, тому що їх важко нести. Відкриття було випадковим: Голдман звернув увагу, як одна жінка-покупець поставила важку сумку на іграшкову машину, яку її син котив на мотузочці. Торговець спершу прилаштував до звичайного кошика невеликі коліщата, а потім залучив до винаходу механіків і створив прототип сучасного візка. Масовий випуск цього пристрою був початий в 1947 році. Винахід візка дозволив створити новий вид магазину — супермаркет.

За матеріалами: <http://www.mehanik.net.ua>