



## ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ТАКІЙ УМОВІ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ, ЯК НОВИЗНА

**Сергій Петренко,**

*керівник центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, атестований судовий експерт з питань інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук*

Розглядається питання вдосконалення методичного забезпечення проведення судової експертизи об'єктів патентування при вирішенні експертної задачі щодо встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» та законодавству щодо охорони прав на винаходи (корисні моделі).

Різні підходи судової експертизи й експертизи ДП «Український інститут промислової власності» до встановлення відомості з рівня техніки ознак корисної моделі можуть призвести до різних висновків навіть при дослідженні однакових джерел інформації в однаковому обсязі. При цьому за описаних вище обставин висновок експертизи щодо умов патентоздатності корисної моделі, складений ДП «Український інститут промислової власності» за зверненням відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі), на нашу думку, буде більш коректним, аніж висновок судової експертизи, адже враховує результати дослідження еквівалентності ознак.

Цю обставину необхідно брати до уваги сторонам при наданні доказів у процесі, а також суддям при прийнятті рішення щодо необхідності призначення експертизи у справах про визнання недійсним патенту України на корисну модель і оцінки доказів.

*Ключові слова:* судова експертиза, корисна модель, критерії патентоздатності, новизна

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», її призначення — це надання органам дізнання, досудового та судового слідства доказів у справах, які перебувають у їхньому провадженні. Ці докази формуються в результаті проведення експертом на основі спеціальних знань дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів (фактичних даних), які містять інформацію про обставини відповідної справи.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, зазвичай, призначається у справах, щодо відповідності об'єктів інтелектуальної власності умовам надання правової охорони або ж у справах щодо протиправного ви-

користання об'єктів інтелектуальної власності.

На жаль, сьогодні в Україні для деяких об'єктів інтелектуальної власності не існує зареєстрованих методик проведення судових експертиз, а ті методики, що існують, потребують удосконалення, ґрунтуючись на результатах судово-експертної практики та емпіричних напрацюваннях у цій сфері.

Серед наукових праць, у яких розглядається загальна теорія судової експертизи, питання призначення та проведення експертизи, оцінки висновку експерта, варто згадати роботи О. Россинської [1], Т. Аверьянкової [2], М. Щербаковського [3]. Певним питанням проведення судових експертиз

об'єктів інтелектуальної власності присвячені наукові праці О. Дорошенка [4], Є. Лапіна [5], роботи авторських колективів за загальною редакцією В. Гончаренка [6] та П. Крайнева [7] тощо.

У своїх підходах судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, зазвичай, корелює з кваліфікаційною експертизою матеріалів заявок на той або той об'єкт інтелектуальної власності. Однак, існують непоодинокі випадки, коли ця кореляція або не можлива, або відсутня через недосконалість законодавства та методик проведення експертних досліджень. Один з таких випадків — це дослідження на відповідність корисної моделі умові патентоздатності «новизна».

Тож, у межах цієї статті розглянемо питання вдосконалення методичного забезпечення проведення судової експертизи об'єктів патентування при вирішенні експертної задачі щодо встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» та законодавству щодо охорони прав на винаходи (корисні моделі).

Процедура визначення відповідності заявленого винаходу умові патентоздатності — «новизна» викладена в Законі України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)» (далі — Закон) та у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі — Правила розгляду). Якщо до дати подання заявки, чи, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, з рівня техніки було відоме технічне рішення, якому притаманна кожна ознака формули винаходу, що заявляється, то такий винахід не є новим [8, п. 6.5.2]. При цьому, на відміну від процедури визначення відповідності заявленого винаходу умові патентоздатності — «новизна», що була викладена у Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель) (див. п. 15.2.3 [9]), який діяв

до прийняття Правил розгляду, перевірка новизни здійснюється лише з позиції виявлення у рівні техніки технічного рішення з ідентичними ознаками і не беруться до уваги технічні рішення з еквівалентними, чи ідентичними та еквівалентними ознаками.

Для кваліфікаційної експертизи винаходів така набута відмінність є не критичною, позаяк на наступному етапі при встановленні відповідності об'єкта патентування умові патентоздатності «винахідницькій рівень» здійснюється відокремлення неочевидних для середнього фахівця у відповідній галузі знань технічних рішень від звичайних інженерно-конструкторських розробок. Саме на цьому етапі кваліфікаційної експертизи враховують відомі з рівня техніки аналоги з еквівалентними ознаками.

Інакше складається ситуація щодо перевірки корисної моделі на відповідність умові патентоздатності «новизна». Відповідно до національного законодавства при розгляді заявки на корисну модель обов'язкова кваліфікаційна експертиза не проводиться, патент України видається під відповідальність заявника та має деклараційний статус. Однак згідно з ч. 2 ст. 33 Закону з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи\* клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності [10]. При цьому відповідно до п. 9.3 Правил розгляду [8] експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, встановленому пп. 6.4, 6.5.1 (перевірка промислової придатності) та п. 6.5.2 (перевірка новизни) цих Правил, в обсязі опублікованих формули й опису до деклараційного патенту.

Отже, для корисної моделі, так само як і для винаходу, перевірка

\* Державне підприємство «Український інститут промислової власності».



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

критерію патентоздатності «новизни» здійснюється лише з позиції виявлення в рівні техніки технічного рішення з ідентичними ознаками. Технічні рішення з еквівалентними чи ідентичними та еквівалентними ознаками до уваги не беруть. Крім цього, корисна модель не перевіряється на відповідність такій умові патентоздатності, як «винахідницький рівень», що в сукупності з вище зазначеним створює передумови для патентування як корисної моделі технічних рішень, які за всіма класичними принципами патентного права не можуть та й не повинні бути патентоздатними.

Для наочності пояснімо вище викладене на прикладі. Існує добревідомо композиція з трьох компонентів А, Б, В, де В — це поверхнево активна речовина або ж припустимо, що ця композиція охороняється як винахід. На реєстрацію подається заявка на корисну модель, відповідно до якої об'єктом патентування є така сама композиція, в якій замість поверхнево активної речовини В використовується еквівалента поверхнево-активна речовина — С. Отже, з рівня техніки до дати подання заявки на корисну модель не була відома композиція з трьох компонентів А, Б, С, а отже корисна модель відповідає умові патентоздатності «новизна».

У подальшому власник такого патенту на корисну модель, відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону, має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його дозволу не тільки композицію з компонентами А, Б, С, а й композицію із компонентами А, Б й еквівалентним компонентом В, згідно з ч. 2 ст. 28 згаданого Закону:

«Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний

оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

< ... >

- Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй» [10].

Безумовно, розглянутий вище приклад свідчить про абсурдність ситуації, але подібні ситуації, на жаль, часто тарпляються в реаліях правового регулювання сфери корисних моделей в Україні.

У 2014 р. ДП «Український інститут промислової власності» розроблено Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) (далі — Методичні рекомендації), розділ XXVIII яких присвячено експертизі запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності:

«28.1. Будь-яка особа з метою визнання патенту на корисну модель дійсним може подати до Державної служби клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, встановленим ч. 2 ст. 7 Закону.

< ... >

28.5. Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться щодо формули, опису та креслень, що містяться в останній редакції опису до патенту на корисну модель.

Під час проведення експертизи перевіряють відповідність корисної моделі умовам патентоздатності «промислова придатність» та «новизна» відповідно до розділів XXIII, XXIV з урахуванням абз. 1 п. 28.5.

< ... >

28.6. За результатами експертизи запатентованої корисної моделі заклад експертизи готує обґрунтований висновок.

Такий висновок надсилається особі, яка подала клопотання» [11].

У розділі XXIV Методичних рекомендацій, присвяченому перевірці новизни об'єктів патентування, зазначається:

«24.2.1. Перевірка новизни здійснюється щодо всієї сукупності ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак із відомостями про об'єкти, що є частиною рівня техніки, виявленими в результаті проведеного закладом експертизи пошуку.

< ... >

24.2.3. Винахід не визнається новим, якщо з рівня техніки виявлено об'єкт, в якому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. При цьому не має значення форма представлення ознаки: словесна, математична, графічна, символічна тощо.

Еквівалентними визнаються ознаки, які відрізняються формою їх утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату такого ж виду і якості» [11].

Отже, відповідно до розглянутих Методичних рекомендацій, у випадку проведення Установою експертизи за патентованої корисної моделі на відповідність умові патентоздатності «новизна» будуть досліджуватися відомі з рівня техніки технічні рішення, яким притаманні не тільки ідентичні, але й еквівалентні ознаки.

Хоча, звісно, для належного правового регулювання проведення експертизи корисної моделі на відповідність умові патентоздатності «новизна» відповідна норма повинна міститися у Правилах розгляду.

Відповідно до п. (а) ч. 1 ст. 33 Закону патент може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково в разі невідповідності за-

патентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 Закону [10].

У такому разі дослідження щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» буде здійснюватись в межах проведення судової експертизи за ухвалою суду відповідно до Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної) Міністерства юстиції України (реєстр. № 13.3.01) (далі — Методика) [12].

У розділі 4.1.1 Методики, присвяченому дослідженню відповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» зазначається, що на другому етапі цього дослідження «винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у формулі.

Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яка ними виконується, і за формою їх виконання.

Дослідження еквівалентності ознак проводиться як це зазначено у розділі 4.4 «Дослідження еквівалентних ознак».

Звертаємо увагу, що у наведеному тексті йдеться про дослідження еквівалентних ознак при перевірці лише винаходу на відповідність умові патентоздатності «новизна», хоча розділ присвячений дослідженню як винаходу, так і корисної моделі.

У розділі 4.4 Методики міститься застереження: «Оскільки умова патентоздатності “винахідницький рівень” до корисних моделей не застосовується, то і поняття “еквівалентна заміна” із залученням відомостей з рівня техніки до корисних моделей не застосовується». Отже, для корисних моделей при перевірці на відповідність умові патентоздатності «новизна» дослідження еквівалентних ознак не здійснюється.



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Згадування у розділах 4.4 та 4.5\* Методики про застосування еквівалентної заміни ознак у контексті дослідження корисної моделі стосується випадків, коли в межах проведення судової експертизи вирішується експертна задача щодо встановлення використання суттєвих ознак корисної моделі в об'єктах господарювання. По суті здійснюється порівняльний аналіз ознак формули корисної моделі з ідентичними та/чи еквівалентними їм ознаками, якими охарактеризовано об'єкт господарювання, з позиції досягнення однакового технічного результату, що повністю корелює з нормою, викладеною у ч. 2 ст. 28 Закону.

Отже, розбіжність у підходах щодо встановлення відомості з рівня техніки до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, — до дати пріоритету, сукупності ознак корисної моделі при проведенні судової експертизи та експертизи ДП «Український інститут промислової власності», може призвести до різних висновків навіть при дослідженні однакових джерел інформації в однаковому обсязі. При цьому за описаних вище обставин висновок експертизи щодо умов патентоздатності корисної моделі, складений ДП «Український інститут промислової власності» за зверненням відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону [10], на нашу думку, буде більш коректним, аніж висновок судової експертизи, адже враховує результати дослідження еквівалентності ознак.

Вважаємо, що на цю обставину необхідно зважати сторонам при наданні доказів у процесі, а також суддям при прийнятті рішення щодо необхідності призначення експертизи у справах про визнання недійсним патенту України на корисну модель і оцінки доказів.

Отже, беручи до уваги викладене вище, для вдосконалення правового регулювання охорони та захисту корисної моделі в Україні необхідно:

1) внести зміни до п. 6.5.3.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель і викласти його в такій редакції: *«Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак об'єкта, що заявляється, із сукупністю ознак найбільш близького аналога (прототипу). При цьому виявляють подібні ознаки, тобто ознаки, що ідентичні чи еквівалентні одна одній.»*

*Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за формою їх виконання.*

*Еквівалентними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за результатом, якого досягають при використанні заявленого винаходу»;*

2) внести доповнення в розділі 4.1.1 Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної) Міністерства юстиції України, та викласти абз. 1 другого етапу перевірки винаходу та корисної моделі умови новизни, що захищені деклараційними патентами, в такій редакції: *«Винахід (корисна модель) не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні чи еквівалентні ознакам, які є у формулі.»*

*Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яка ними виконується, та за формою їх виконання.*

*Дослідження еквівалентності ознак проводиться як це зазначено у розділі 4.4 «Дослідження еквівалентних ознак»;*

3) вилучити застереження з розділу 4.4 Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної) Міністерства юстиції України. ♦

\* Розділ 4.5 «Дослідження ознак винаходу (корисної моделі) і об'єкта господарської діяльності».

## Список використаних джерел

1. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. — М. : Норма, 2005. — 656 с.
2. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории / Т. В. Аверьянова. — М. : Норма, 2006. — 480 с.
3. Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : [учебно-практическое пособие] / М. Г. Щербаковский. — Харьков : Эспада, 2005. — 544 с.
4. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об'єктів інтелектуальної власності : монографія / О. Ф. Дорошенко. — К. : Лазурит-Поліграф, 2008. — 206 с.
5. Лапин Е. С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков : монография / Е. С. Лапин. — М. : Юрлитинформ, 2008. — 200 с.
6. Експертиза у судовій практиці / за заг. ред. В. Г. Гончаренка. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
7. Крайнев П. П. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / П. П. Крайнев, Н. М. Ковальова, М. В. Мельников ; за ред. П. П. Крайнева. — Вінниця : Фенікс, Інфракон-І, 2008. — 376 с.
8. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель; затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 року № 197 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. — 2002. — № 16. — С. 356. — Ст. 887. — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734>.
9. Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель) : затверджений Наказом Держпатенту України від 29.11.1996 р. № 244 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0730-96>.
10. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-XII зі змінами та доповненнями : станом на 05.12.2012 р. [Електронний ресурс] // Голос України — 1994. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
11. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель). — К. : Український інститут промислової власності, 2014. — 141 с.
12. Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, реєстр. № 13.3.01, схвалена 06.02.2009 р. рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України.

Надійшла до редакції 31.03.2015 року

**Петренко С. Отдельные аспекты установления соответствия полезной модели такому условию патентоспособности, как новизна.** Рассматривается вопрос совершенствования методического обеспечения проведения судебной экспертизы объектов патентования при решении экспертной задачи по установлению соответствия изобретения (полезной модели) условиям патентоспособности «новизна» и законодательству об охране прав на изобретения (полезные модели).

Различные подходы судебной экспертизы и экспертизы ГП «Украинский институт промышленной собственности» относительно установления известности из уровня техники признаков полезной модели, могут привести к различным выводам даже при исследовании одинаковых источников информации в одинаковом объеме. При этом по описанным выше обстоятельствам заключение экспертизы по условиям патентоспособности полезной модели, составленное ГП «Украинский институт про-



мышленной собственности» по обращению в соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения (полезные модели), по нашему мнению, будет более корректным, чем заключение судебной экспертизы, ведь учитывает результаты исследования эквивалентности признаков.

Данное обстоятельство следует учитывать сторонам при предоставлении доказательств в процессе, а также судьям при принятии решения о необходимости назначения экспертизы по делам о признании недействительным патента Украины на полезную модель и оценки доказательств.

*Ключевые слова:* судебная экспертиза, полезная модель, критерии патентоспособности, новизна

**Petrenko S. Some issues of compliance of an invention to such criterion of patentability as novelty.** This article concentrates on improving of the methodological provisions of forensic examination facilities of patent objects in solving the problem of establishing of an invention (utility model) to «novelty» patentability condition and legislation on protection of rights to inventions (utility model).

The procedure for determining of compliance of provided invention with patentability novelty condition set out in the Law of Ukraine «On Protection of inventions (utility model)» and the Rules of the application for invention and applications for utility model. Thus, in contrast to the procedures for determining compliance with the invention provided «novelty» patentability criterion, which was outlined in the Order of the application for an invention (utility model), which operated in decision rules of the application for invention and applications for utility model, the novelty test is performed only with position of detection of the technical solutions with identical features and does not take into account the technical solution with equivalent, or identical and equivalent characteristics.

Utility models, as well as the invention, the novelty test criteria is made only from the standpoint of detection of the art technical solutions with identical characteristics, in the absence of verifying compliance with the requirements of patentability such as «inventive step», a prerequisite for Patents as a utility model technical solutions that all classical principles of patent law can not and should not be patentable.

Methodological Recommendations on specific issues of examination of an application for an invention (utility model), developed in 2014 by the SE «Ukrainian Institute of Industrial Property», provides, in the case of the examination of the patented invention for compliance with the requirements of patentability «novelty» of research known in the art technical solutions which are not unique to identical but equivalent features. For the proper regulation of utility model examination for compliance with the requirements of patentability («novelty») similar rules should be contained in the Rules consideration.

In carrying out by a court decree forensic research for information on the state of the art set of features useful model to the filing date to it, or, if priority is claimed, before the priority date, according to the methodology for forensic examination related inventions and useful models (universal) of the Ministry of Justice of Ukraine (Reg. № 13.3.01) equivalent research evidence is not made.

The difference in approach to establishing the details of the art set of features useful model for forensic examination and examination of State Enterprise «Ukrainian Institute of Industrial Property» may lead to different conclusions even in the study of the same sources in the same amount. In this case, the above circumstances, expert opinion on the patentability invention, compiled SE «Ukrainian Institute of Industrial Property» at the request in accordance with Part 2 of Art. 33 of the Law of Ukraine «On Protection of inventions (utility model) in our opinion is more correct than the conclusion of forensic examination, as the study takes into account the equivalence of attributes.

This fact should be taken into account when providing evidence of the parties in the process, and judges when deciding on the need for an examination of invalidation of a patent for utility model Ukraine and evaluation of evidence.

*Keywords:* forensics, utility model, criteria for patentability, novelty