

Щодо винаходів та корисних моделей

Олена ДАНИЛОВА,

начальник відділу контролю якості та удосконалення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ, Укрпатент
м. Київ

Нещодавно у журналі «Інтелектуальна власність в Україні» (№5, 2020, Ю.Кузовков) була опублікована стаття, де автор розглядає питання відповідності умов патентоздатності «новизна» та «промислова придатність» для винаходів та корисних моделей. Проводиться порівняння кількісних показників поданих заявок на винаходи та зареєстрованих патентів із такими ж показниками стосовно корисних моделей. Показано, що наявна різниця між умовними показниками «результативність патентування» стосовно винаходів та корисних моделей на користь останніх, яка, на думку автора, не може бути пояснена наявністю ще одної умови патентоздатності для винаходів, як «винахідницький рівень». В результаті цього порівняння робиться висновок, що «...для встановлення відповідності заявлених технічних рішень

цим умовам патентоздатності на практиці фактично застосовуються суттєво різні підходи щодо винаходів і корисних моделей. Це не відповідає чинному законодавству України».

Для фахівців та експертів Укрпатенту такий висновок виглядає дивно, й навіть викликає стурбованість, оскільки автор, по суті, звинувачує останніх у порушенні Закону, а винахідників вводить в оману щодо дій експертизи.

При аналізі автор залишив поза увагою один, але дуже суттєвий момент стосовно корисних моделей, що вірогідно й призвело до хибного висновку.

Зокрема, автор вважає, що «У випадку корисних моделей усі «втрати» (5%) виникають виключно через невідповідність заявок комплексу умов патентоздатності «новизна» та «промислова придатність».

Нагадаємо, що згідно із ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент на корисну модель – це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель; формальна експертиза — експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. У ч. 9 ст. 16 Закону визначається, що перевіряється та встановлюється під час проведення формальної експертизи, при цьому жодних вимог стосовно перевірки корисних моделей на відповідність умовам патентоздатності під час проведення формальної експертизи не йдеться.

Умови патентоздатності корисної моделі визначені у ч. 2 ст. 6 Закону, а у ч. 1 ст. 25 Закону вказується, що патент на корисну модель видається під відпові-

дальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Перевірка корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності згідно із ч. 2 ст.33 Закону може бути проведена під час експертизи запатентованої корисної моделі. При цьому експертиза запатентованої корисної моделі, як й винаходу, проводиться із дотриманням всіх встановлених Законом та Правилами вимог.

Таким чином усі «втрати» у 5% між поданими заявками на корисні моделі та зареєстрованими патентами на корисні моделі зумовлені невідповідністю матеріалів заявки встановленим вимогам на стадії формальної експертизи, й аж ніяк не їх невідповідністю умовам патентоздатності корисної моделі. Отже, це жодним чином не свідчить про різницю у вимогах при проведенні експертизи винаходів і корисних моделей, тим більше про недотримання вимог Закону.