

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ РОБОТИ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК БУДІВЕЛЬНОЇ ТА ГІРНИЧОЇ СПРАВИ

Андрій ДЕШКО

начальник відділу будівельної та гірничої справи відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі і топографії інтегральних мікросхем Укрпатент
м. Київ

Одним із структурних підрозділів відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» є відділ будівельної та гірничої справи. Основні завдання відділу полягають у проведенні патентно-інформаційних пошуків та кваліфікаційної експертизи за національними та міжнародними заявками стосовно патентів на винаходи, а також експертизи запатентованих в Україні корисних моделей на відповідність умовам патентоздатності.

Відділ керується у своїй роботі запровадженою в ДП «Український інститут інтелектуальної власності» системою менеджменту якості (СМЯ) відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015, яка відповідає вимогам розділу 21 Правил міжнародного патентного пошуку і попередньої патентної експертизи згідно з Договором про патентну кооперацію.

У відділенні експертизи заявок на винаходи, корисні моделі і топографії інтегральних мікросхем запроваджена та активно функціонує внутрішня система контролю та покращення якості експертизи. Ця системи спрямована на дотримання уніфікованого підходу до проведення експертизи та пошуків у

всіх галузевих відділах відділення. Контроль якості експертних робіт регламентується Положенням про оцінку якості робіт працівників відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Кожен галузевий експертний відділ відповідає за якість експертизи у визначеній галузі. Система гарантії якості експертизи включає перехресний контроль провідними експертами та перевірку якості начальниками відділів, відділом контролю якості та удосконалення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ і керівництвом відділення.

Для вирішення складних спірних питань у відділенні створено Експертну раду, затверджено Положення про Експертну раду та затверджено персональний склад Експертної ради Укрпатенту з питань експертизи заявок на винаходи, корисні моделі.

У відділі будівельної та гірничої справи ефективно функціонує власна внутрішня система контролю та покращення якості експертизи, яка є складовою частиною відповідної системи відділення. Особлива увага у відділі приділяється контролю якості робіт нових експертів. Цим експертам признача-



■ Кількість позитивних висновків, % □ Кількість негативних висновків, %

Рис.1 Співвідношення позитивних та негативних висновків експертизи при першому розгляді заявок на винаходи

ються куратори з числа досвідчених провідних експертів, в яких є право підпису, які не тільки перевіряють їх роботу, але також проводять навчання цих експертів за індивідуальними програмами. Після ретельної перевірки компетенції та навичок експерту надається право підпису, що надає йому можливість самостійно робити висновки та проводити патентно-інформаційні пошуки для цього.

Основне завдання контролю у відділі полягає у виявленні й виправленні порушень, допущених експертами в процесі виконання робіт. Внутрішній контроль має попереджувальний характер і здійснюється, як правило, по відношенню до документів, які ще не відправлені на адреси заявників. Всі остаточні висновки про невідповідність винаходів умовам патентоздатності за

результатами кваліфікаційної експертизи, висновки експертизи щодо умов патентоздатності, звіти про міжнародний пошук та висновки міжнародної попередньої експертизи підлягають 100-відсотковій перевірці начальником відділу чи його заступником.

Усе зазначене вище дозволяє забезпечувати високий рівень результативності та якості роботи відділу. Так, як приклад, за вересень місяць 2019 року експертами відділу було завершено розгляд 44-х заявок на винаходи. При розгляді зазначених заявок у 32-х випадках (що складає 72,73 %) заявникам надсилалися попередні висновки експертизи щодо невідповідності заявлених винаходів умовам патентоздатності (див. рис. 1).

За наслідками листування із заявниками стосовно 4-х заявок були прийняті



■ Кількість позитивних рішень, виданих без листування із заявником, %
 □ Кількість позитивних рішень, виданих після листування із заявником, %
 ■ Кількість негативних рішень або припинень діловодства за заявками, %

Рис.2 Співвідношення позитивних та негативних висновків експертизи після листування із заявниками

Про результативність та якість роботи експертизи заявок будівельної та гірничої справи



- Невідповідність умові "промислова придатність", %
- ▣ Невідповідність умові "новизна", %
- ▣ Невідповідність умові "винахідницький рівень", %

Рис.3. Співвідношення попередніх висновків експертизи за умови патентоздатності

рішення про відмову у видачі патенту внаслідок невідповідності заявлених винаходів критеріям патентоздатності. Крім того, за 17-ма заявками було припинено діловодство внаслідок неподання відповіді на негативні попередні висновки експертизи (див. рис. 2).

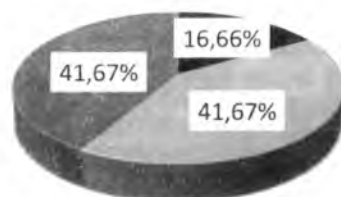
Основним приводом для прийняття попередніх негативних висновків була невідповідність заявлених винаходів умові патентоздатності «новизна» — у 18-ти випадках із 32-х (що складає 56,25 %). Вісім негативних попередніх висновків (що складає 25,00 %) були пов'язані передусім з невідповідністю заявлених винаходів умові патентоздатності «промислова придатність». У решті випадків (18,75 %) бракувало винахідницького рівня (див. рис. 3).

Навіть із статистики лише за один місяць видно, що основною причиною

попередніх відмов (оскільки це відмови за умовою «новизна») є, на жаль, або слабка обізнаність заявників з актуальним у відповідній галузі рівнем техніки, або ж умисне його ігнорування.

Водночас велика кількість попередніх відмов за умовою «промислова придатність» вказує передусім на вади в самому оформленні матеріалів заявки з очевидним порушенням вимог Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі – Правила складання). Крім того, попередні відмови за умовою «промислова придатність» пов'язані також із намаганнями отримати патенти на утопічні технічні рішення, що працюють із порушенням фундаментальних законів фізики, як то «вічні двигуни».

Враховуючи зазначене вище, при підготовці заявки на винахід заявнику,



- Не виявлено особливо релевантні документи, %
- ▣ Виявлено особливо релевантні документи (категорія X), %
- ▣ Виявлено особливо релевантні документи (категорія Y), %

Рис.4 Співвідношення позитивних та негативних міжнародних пошуків МПО/ОМПЕ

звісно, необхідно ясно орієнтуватися у відповідній галузі техніки, а головну увагу приділити пошуку аналогів. Якісне виконання цієї умови разом із чітким виконанням вимог Правил складання практично виключить можливість відмови за умовами «промислова придатність» та «новизна», і, таким чином, значно підвищить шанси на отримання патенту.

Окрім проведення патентно-інформаційних пошуків та кваліфікаційної експертизи за національними та міжнародними (на національній фазі) заявками, до основних завдань відділу також належить проведення міжнародних пошуків та міжнародної попередньої експертизи у межах повноважень Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи (МПО/ОМПЕ) в системі Договору про патентну кооперацію.

Як приклад, за вересень 2019 року експертами відділу було здійснено 12

міжнародних пошуків. При цьому у 10-ти випадках (що складає 83,34 %) виявлено особливо релевантні документи, що ставлять під сумнів новизну заявлених винаходів (41,67 %) або винахідницький рівень (47,67 %) (див. рис. 4).

Щодо наведеного прикладу необхідно зазначити, що високий відсоток виявлення особливо релевантних документів передусім пов'язаний з надмірним, можливо свідомим, узагальненням ознак незалежних пунктів формули винаходу. І, хоча зазначений відсоток виявлення особливо релевантних документів носить для заявників нібито негативний характер, насправді аналіз таких документів надає заявникам можливість ясно оцінити перспективи подальшого отримання патентів у необхідних країнах світу та, зокрема, дає інформацію щодо подальшої можливості внесення змін у формулу винаходу із зменшенням обсягу правових домагань.