

ПРАВИЛА складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель

I. Загальні положення

Ці Правила визначають вимоги до документів заявок на винаходи (корисні моделі), заперечень проти заявок на винаходи та регулюють відносини, що виникають у зв'язку з поданням заявок на винаходи (корисні моделі), заперечень проти заявок на винаходи, проведенням експертизи заявок на винаходи (корисні моделі), прийняттям рішень за заявками, проведенням експертизи запатентованих корисних моделей на відповідність умовам патентоздатності, перевірки патентів на винаходи з метою надання додаткової охорони, а також перевірки при частковій відмові від прав, що впливають з державної реєстрації винаходів (корисних моделей), а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності функцій, передбаченх Договором про патентну кооперацію.

Ці Правила розроблені на підставі Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон), з урахуванням міжнародних договорів України у сфері правової охорони винаходів і корисних моделей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р “Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності”, та відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

біологічний матеріал – матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися або бути відтвореним у біологічній системі;

винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології;

винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель);

відомство-одержувач – національне відомство або міжурядова організація, до якої подається міжнародна заявка відповідно до Договору про патентну кооперацію;

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності;

дата пріоритету – дата подання попередньої заявки до УКРНОІВІ або відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) або Угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі – Угода СОТ), за якою заявлено пріоритет;

електронна заявка – заявка у формі електронного документа як сукупність електронних документів, необхідних для державної реєстрації винаходу або корисної моделі;

заявка – заявка на винахід або корисну модель як сукупність документів на папері або в електронній формі, необхідних для державної реєстрації винаходу або корисної моделі;

заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

інформаційно-комунікаційна система УКРНОІВІ (ІКС УКРНОІВІ) – сукупність технічних та програмних засобів, що забезпечують складання, подання електронних заявок та ведення діловодства за ними;

міжнародна заявка – заявка, яка подана згідно з Договором про патентну кооперацію;

особа – фізична або юридична особа;

офіційний електронний бюлетень “Промислова власність” (далі – бюлетень) – електронний інформаційний ресурс УКРНОІВІ, призначений серед іншого для офіційної публікації відомостей щодо заявок на винаходи, зареєстрованих винаходів і корисних моделей;

патент – патент України на винахід, патент України на корисну модель, патент України на секретний винахід, патент України на секретну корисну модель;

представник – представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

пріоритет – першість у поданні заявки;

секретний винахід (секретна корисна модель) – винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

спеціалізоване програмне забезпечення – сукупність програм, призначених для виконання завдань щодо організації складання та подання заявок у вигляді електронного документа, та інших документів, необхідних для подальшої експлуатації цих програм;

УКРНОІВІ – ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ”, що визначена Кабінетом Міністрів України як така, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у згаданому вище Законі, законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

II. Умови надання правової охорони

1. Винахід (корисна модель) як об’єкт правової охорони

1. Відповідно до частини першої статті 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону.

2. Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об'єкта винаходу (корисній моделі) з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.

3. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно із Законом, може бути продукт, процес (спосіб).

Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно із Законом, може бути пристрій або процес (спосіб).

Продуктом як об'єктом винаходу вважається матеріальний об'єкт як результат діяльності людини в будь-якій сфері технології. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, механізм, споруда, виріб, речовина, біологічний матеріал, у тому числі нуклеїнова кислота, білок, трансформована клітина, трансгенна рослина або тварина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини або тварини, консорціум мікроорганізмів.

Пристроєм як об'єктом корисної моделі вважається будь-яка штучно створена людиною конструкція, наприклад, деталь, виріб, прилад, механізм, установка, апарат, машина, комплекс машин чи установок, споруда, яка має щонайменше один конструктивний елемент, що характеризується формою його виконання через зазначення, зокрема, його призначення (функції), та/або його геометричної форми, та/або матеріалу, з якого він виготовлений, та/або його зв'язку з іншим конструктивним елементом. Причому конструктивним елементом є будь-який матеріальний об'єкт, штучно створений (виготовлений) людиною.

Процесом як об'єктом винаходу (корисної моделі) вважається дія або сукупність дій, кожна з яких виконується щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту як об'єкта винаходу (корисної моделі) і спрямована на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробляння, переробляння продукту та контролювання його якості, перетворювання речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, керування процесом, який є об'єктом технології.

4. Відповідно до частини третьої статті 6 Закону правова охорона не поширюється на такі об'єкти:

сорти рослин і породи тварин, при чому це не стосується винаходів (корисних моделей), об'єктом яких є рослина чи тварина, якщо втілення такого винаходу (корисної моделі) не обмежується певним сортом (сортами) рослин чи певною породою (породами) тварин;

біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, складниками яких є виключно природні процеси, такі як схрещування чи добір, а також продукти таких процесів, при чому це не стосується небіологічних і мікробіологічних процесів;

компонування напівпровідникових виробів;

результати художнього конструювання;

хірургічні або терапевтичні способи лікування людини чи тварини, способи діагностики організму людини чи тварини, при чому дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), які застосовуються в діагностиці або лікуванні;

процеси клонування людини;

процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу;

людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена, при чому дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, навіть якщо структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або який не є продуктом технічного процесу.

5. Не відповідає визначеному статтею 1 Закону поняттю “винахід (корисна модель)” і не визнається винаходом (корисною моделлю), якщо виступає як самостійний об'єкт:

відкриття, наукова теорія та математичний метод;

схема, правило і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

комп'ютерна програма;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);

зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

Будь-який з об'єктів, зазначених в абзацах другому – п'ятому цього пункту, не визнається винаходом (корисною моделлю) лише за умови, якщо заявлено власне такий об'єкт, а не продукт або процес відповідно до пункту 3 цієї глави, в яких або для здійснення яких такий об'єкт використовується.

2. Умови патентоздатності

1. Відповідно до статті 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

2. На визнання заявленого винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього (неї) винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом шести місяців до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет, до її дати пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього положення.

Це положення не стосується розкриття інформації про винахід (корисну модель) у результаті подання будь-якої заявки на видачу в Україні патенту, у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначено Україну.

3. Винахід (корисна модель) визнається новим (новою), якщо він (вона) не є частиною рівня техніки.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

При цьому загальнодоступними вважаються відомості, з якими будь-яка заінтересована особа могла ознайомитися до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет, до її дати пріоритету, за умови, що ці відомості не були секретними або конфіденційними.

Для оцінювання новизни до рівня техніки включається також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання, а якщо заявлено пріоритет, дата пріоритету, передре дату подання (дату пріоритету) заявки, щодо якої проводиться експертиза, і що на дату подання (дату пріоритету) останньої чи після цієї дати заявку з більш ранньою датою подання (датою пріоритету) опубліковано.

Якщо заявка з більш ранньою датою подання (датою пріоритету) відкликана або вважається відкликаною до публікації відомостей про неї, але така публікація відбулася, оскільки до дати, на яку заявка відкликана або вважається відкликаною, технічну підготовку до публікації було завершено, зміст такої заявки входить до рівня техніки лише за умови, що дата публікації відомостей про неї передре дату подання (дату пріоритету) заявки, щодо якої проводиться експертиза.

Для визначення новизни об'єкти, що є частиною рівня техніки, враховуються лише окремо.

Винахід (корисна модель) за незалежним пунктом формули не визнається новим (новою), якщо з рівня техніки виявлено об'єкт, в якому використано кожен суттєву ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі).

Відомості, що є частиною рівня техніки, не впливають на визнання заявленого винаходу (корисної моделі) новим (новою), якщо він (вона) є окремим випадком відомого об'єкта і є результатом творчої діяльності людини.

Відомості, що є частиною рівня техніки, є підставою для висновку про невідповідність заявленого винаходу (корисної моделі) умові новизни, якщо відомий об'єкт є окремим випадком заявленого винаходу (корисної моделі) або заявлений винахід (корисна модель) є реалізацією відомого об'єкта без творчої діяльності людини, зокрема, з використанням одного або декількох відомих технічних еквівалентів.

4. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.

Фахівцем вважається особа, яка володіє знаннями у відповідній галузі, що базуються на відомостях, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і містяться в посібниках, довідниках, монографіях, підручниках у цій галузі. Джерелом таких відомостей також можуть бути описи до патентів на винаходи (корисні моделі) або наукові публікації, якщо винахід належить до галузі досліджень, яка є настільки новою, що відповідні знання ще не можна отримати з інших джерел. У випадку, коли заявка стосується декількох галузей, фахівцем вважається група осіб, які в сукупності відповідають зазначеним вимогам.

Для оцінювання винахідницького рівня враховуються відомості рівня техніки, зазначені в абзаці другому пункту 3 цієї глави, у тому числі зміст поданих до УКРНОІВІ заявок, відомості про які опубліковано до дати подання,

а якщо заявлено пріоритет, дати пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза.

Відомості про об'єкти, що є частиною рівня техніки, для оцінювання винахідницького рівня можуть бути отримані з різних джерел інформації, якщо можливість об'єднання таких відомостей є очевидною для фахівця.

Такими, що мають винахідницький рівень, визнаються, зокрема:

індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості у кількісному та/або якісному відношенні (селективний винахід);

композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, які забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не впливає з рівня техніки, тобто яка виявляє властивості обох інгредієнтів, проте кількісні показники хоча б однієї з цих властивостей вищі, ніж показники тієї самої властивості окремого інгредієнта;

спосіб одержання нової індивідуальної сполуки, класу або групи індивідуальних сполук з установленою структурою;

спосіб одержання відомої індивідуальної сполуки, класу або групи індивідуальних сполук з установленою структурою, який базується на новому для цієї сполуки, класу чи групи сполук хімічному процесі або нових умовах, за яких відбувається відомий для цієї сполуки, класу чи групи сполук хімічний процес.

Такими, що не мають винахідницького рівня, можуть визнаватися нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

5. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним (придатною), якщо його (її) може бути використано в промисловості або в іншій сфері діяльності.

Для підтвердження можливості такого використання в заявці повинні бути зазначені:

відомості про призначення об'єкта винаходу (корисної моделі) з можливістю реалізації цього призначення при здійсненні винаходу (корисної моделі) за кожним пунктом формули, якщо це явно не випливає з назви винаходу (корисної моделі) або з його (її) суті;

відомості, достатні для того, щоб фахівець міг здійснити винахід (корисну модель) у тому вигляді як його (її) охарактеризовано в кожному пункті формули, зокрема, опис засобів та/або методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу (корисної моделі), при чому допускається заміна таких відомостей посиланням на джерело інформації, що містить їх, і яке стало загальнодоступним до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Якщо для фахівця можливість здійснення винаходу (корисної моделі) випливає явним чином з його (її) суті, наводити такі відомості не потрібно;

приклади здійснення винаходу (корисної моделі) із зазначенням достовірних даних, зокрема, експериментальних, які підтверджують можливість реалізації вказаного в матеріалах заявки призначення винаходу (корисної моделі);

відомості про депонування біологічного матеріалу відповідно до абзаців другого – сьомого пункту 9 глави 10 розділу III цих Правил, якщо об'єктом винаходу є біологічний матеріал, а в заявці не описано спосіб його одержання таким чином, щоб фахівець міг здійснити винахід.

Винахід (корисна модель) не визнається промислово придатним (придатною), якщо його (її) не може бути здійснено, зокрема, через те, що він

(вона) суперечить визнаному закону природи чи базується на припущеннях, гіпотезах тощо.

3. Єдиність винаходу (корисної моделі)

1. Відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 12 Закону заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

2. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризовано лише у незалежному пункті формули;

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризовано у незалежному пункті формули з розвитком або уточненням в її залежних пунктах окремих конкретних варіантів здійснення цього винаходу;

заявка стосується групи винаходів, кожний з яких заявлений в окремому незалежному пункті формули або заявлених як альтернатива в одному пункті формули і які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

3. Винаходи групи визнаються пов'язаними єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між ними, виражений однією чи більше однаковими або відповідними одна одній суттєвими ознаками, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, як частини єдиного цілого. Такими є винаходи:

один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого (наприклад, пристрій або речовина і процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини у цілому чи їх частини);

один з яких призначений для здійснення іншого (наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій);

один з яких призначений для використання іншого або в іншому, (наприклад, процес або пристрій та його частина, процес і речовина, яка призначена для використання у зазначеному процесі);

які є об'єктами одного виду, однакового призначення і забезпечують одержання одного й того самого технічного результату (варіанти).

4. Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 12 Закону заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі).

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, яку охарактеризовано лише у незалежному пункті формули;

заявка стосується однієї корисної моделі, яку охарактеризовано у незалежному пункті формули з розвитком або уточненням у її залежних пунктах окремих конкретних варіантів здійснення цієї корисної моделі.

III. Вимоги до документів заявки

1. Склад заявки

1. Заявка може складатись та подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

Заявка повинна містити такі документи:

заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі);

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.

2. Заявка складається за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил. Документи складаються з урахуванням вимог, установлених главами 2 і 3 цього розділу.

3. Електронна заявка може складатися лише з використанням спеціалізованого програмного забезпечення в ІКС УКРНОІВІ, доступ до якої забезпечується через вебсайт УКРНОІВІ.

Електронна заявка має містити документи, визначені пунктом 1 цієї глави, і складається з урахуванням вимог, встановлених цим розділом.

2. Загальні вимоги до документів заявки

1. Заявка складається українською мовою.

2. Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

3. Документи заявки мають бути оформлені так, щоб з них можна було робити копії чи відтворювати у будь-який інший спосіб та зберігати тривалий час.

4. Заявка оформляється друкарським способом на папері формату А4 шрифтом Times New Roman чорного кольору розміром не менше 14 пунктів, інтервал шрифту звичайний, міжрядковий інтервал одинарний. При цьому, формула, опис і реферат можуть бути оформлені розміром не менше 12 пунктів.

5. Кожен документ заявки починають на окремому аркуші. Друга та наступна сторінки нумеруються послідовно арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша.

6. Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень, малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать публічному порядку, загально визнаним принципам моралі, зневажливих висловлювань стосовно винаходів (корисних моделей) чи результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосуються заявленого винаходу (корисної моделі).

7. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису використовуються, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх відсутності – загальноживані у науковій та технічній літературі. У разі використання термінів і позначень, що не є загальноживаними, їх значення мають бути пояснені при першому використанні у тексті.

Усі умовні позначення повинні бути розшифровані.

8. В описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті слід зберігати єдиність термінології, тобто одні й ті самі ознаки в цих документах повинні називатися однаково.

Вимога єдиності термінології стосується також й умовних позначень і розмірності фізичних одиниць, що використовуються в матеріалах заявки.

Назва винаходу (корисної моделі) за потреби може містити символи латинської та/або грецької абетки, а також цифри. Використання символів інших абеток, спеціальних знаків у назві не допускається.

Одиниці вимірювання фізичних величин слід вживати в одиницях чинної Міжнародної системи одиниць.

9. Бібліографічні дані джерела інформації в документах заявки повинні бути наведені тією мовою, якою це джерело було видано, і так, щоб його можливо було знайти.

10. У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.

Структурні формули хімічних сполук повинні бути наведені з нумерацією кожної структурної формули як окремої фігури. Елементи, групи елементів, радикали, що входять до складу структурної формули, мають позначатися відповідними символами, значення яких має бути роз'яснене в документі (описі, формулі, рефераті), в якому наведено структурну формулу хімічної сполуки.

Для написання структурних хімічних формул повинні використовуватися загальноживані символи елементів з чіткою вказівкою зв'язків між елементами та радикалами.

11. В описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті можуть бути використані математичні вирази (формули) та символи.

Форма подання математичного виразу не регламентується.

Усі літерні позначення, які є в математичних формулах, мають бути розшифровані, при цьому їх розшифрування повинно зазначатися у черговості їх використання у формулі.

Для позначення інтервалів між величинами слід використовувати слова "від" і "до", за необхідності допускається використання знаку "-".

Для вираження величин у відсотках знак відсотка (%) проставляється після числа, а якщо величин декілька, знак відсотка проставляється перед їх переліком і відокремлюється двокрапкою.

Математичні знаки ">", "<", "=" та інші використовуються лише у математичних формулах, а в тексті вони мають зазначатися словами: більше, менше, дорівнює тощо.

Перенос у математичних формулах допускається лише по знаку.

Пояснення до математичної формули слід розміщувати стовпцем і після кожного рядка проставляти крапку з комою.

12. Заявка підписується заявником або його представником (якщо заявка подається через представника).

13. У документах заявки не допускаються підчистки, дописки, закреслені слова або інші незахережні виправлення.

14. Вимоги до оформлення документів заявки, визначені цими Правилами, застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих після подання заявки, наприклад, до сторінок, що містять виправлення, та до виправлених пунктів формули винаходу (корисної моделі).

15. Електронна заявка складається з використанням інтерактивної форми, розміщеної в ІКС на вебсайті УКРНОІВІ. Інші електронні документи заявки складаються відповідно до технічних вимог, установлених для роботи з електронними документами під час складання, подання та проведення експертизи заявок на винаходи (корисні моделі), розміщених на вебсайті УКРНОІВІ.

Документи електронної заявки мають бути вільними від програмних вірусів та інших шкідливих програм.

3. Заповнення форми заявки

1. Форма заявки на винахід (корисну модель) заповнюється заявником з дотриманням вимог глав 1 і 2 цього розділу та цієї глави. У клітинках “□”

у формі заявки проставляється усередині позначка “x”, якщо відповідна їм інформація є доречною.

У разі, якщо відомості окремих розділів форми заявки за відсутності вільного місця не можуть бути повністю розміщені у них, такі відомості надаються на додаткових аркушах.

На додатковому аркуші після слів “Продовження розділу ... пункту...” наводяться відомості відповідного розділу (пункту) форми заявки в тому самому порядку, що визначений у формі заявки.

2. У розділі 1 форми заявки вказується порядковий номер заявки, визначений заявником чи його представником у своєму діловодстві.

Якщо заявка є виділеною з попередньої, відмічається позначкою відповідна клітинка і вказуються номер цієї попередньої (поділеної) заявки та дата її подання.

Якщо заявка подана на основі додаткових матеріалів, оформлених відповідно до частини сьомої статті 15 Закону як самостійна заявка, вказується позначкою відповідна клітинка і зазначається дата одержання УКРНОІВІ додаткових матеріалів, а також номер і дата подання заявки, до якої вони додані.

3. Розділ 2 форми заявки містить заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) (далі – заява), в якій наводяться відомості про заявника (заявників), винахідника (винахідників) і назва винаходу (корисної моделі).

У пункті 2.1 заяви наводяться відомості про заявника (заявників).

Заявником може бути лише фізична або юридична особа.

У реквізиті “Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/повне найменування, код держави” зазначаються:

ім’я фізичної особи (ім’я громадянина України складається, як правило, з прізвища, ім’я та по-батькові (за наявності));

повне найменування юридичної особи (зазначається з повнотою і послідовністю, наведеною в установчих документах);

код держави, в якій проживає фізична особа, або в якій має постійне місцезнаходження юридична особа (зазначається двома буквами латинського алфавіту згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом BOIB ST.3).

У реквізиті “РНОКПП (код ЄДРПОУ)” зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі для фізичних осіб України або ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У реквізиті “Адреса” зазначаються:

адреса постійного чи переважного місця проживання фізичної особи (найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, назва держави, поштовий індекс);

адреса місцезнаходження юридичної особи (адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів чи закону виступають від її імені) у послідовності, наведеній для місця проживання фізичної особи.

Зазначаються телефонний номер заявника та адреса електронної пошти.

Ім'я або повне найменування, адреса місця проживання або місцезнаходження іноземного заявника наводяться літерами латинського чи кириличного алфавіту без діакритичних знаків чи інших позначок. Поряд у дужках ці відомості зазначаються літерами українського алфавіту незалежно від їх вимови мовою оригіналу (транслітерація). Транслітерація здійснюється з урахуванням правил правопису слів іншомовного походження, слов'янських

прізвищ та імен, неслов'янських прізвищ та імен, та географічних назв іноземних країн, установлених Українським правописом, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Відомості про кожного наступного заявника наводяться під усіма відомостями про попередньо зазначеного заявника.

У пункті 2.2 заяви зазначаються відомості щодо імені та поштової адреси винахідника (винахідників), з дотриманням вимог для реквізиту “Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування, код держави” щодо фізичних осіб.

Якщо заявник (заявники), вказаний (вказані) у пункті 2.1 заяви, є винахідником (винахідниками), відмічається позначкою відповідна клітинка, відомості щодо імені та адреси винахідника (винахідників) не вказуються.

У пункті 2.3 заяви зазначається назва винаходу (корисної моделі). При цьому назва у заяві повинна збігатися з назвою, зазначеною в описі.

4. У розділі 3 форми заявки зазначаються відомості про представника (якщо заявка подається через представника). Вони зазначаються з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

Якщо представник призначається заявником на вчинення окремої дії за заявкою, цей розділ не заповнюється.

5. У розділі 4 форми заявки наводиться адреса для листування, яка складається з відомостей про адресата та його поштової адреси на території України. Ці відомості зазначаються з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

Як адреса для листування може бути вказана адреса місця проживання заявника – фізичної особи або місцезнаходження заявника – юридичної особи, або інша адреса на території України.

Якщо в адресі для листування як поштову адресу зазначено абонентську скриньку, адресатом зазначається особа, якій ця абонентська скринька надана об'єктом поштового зв'язку в користування.

Розділ 4 форми заявки може не заповнюватися, якщо заявником призначено представника, відомості про якого зазначені в розділі 3 форми заявки. У такому разі адресою для листування є адреса представника.

У розділі 4 форми електронної заявки наводиться адреса на території України, за якою у випадках, передбачених цими Правилами, може вестися листування засобами поштового зв'язку.

6. Розділ 5 форми заявки містить заяву про пріоритет. Якщо заявник має підстави скористатися правом пріоритету відповідно до статті 15 Закону та глави 5 розділу VI цих Правил, у цьому розділі форми заявки зазначаються відповідні відомості.

Якщо заявляється пріоритет на підставі попередньої заявки (заявок), поданої (поданих) у державі-учасниці Паризької конвенції або Угоди СОТ, заповнюється пункт 1 заяви про пріоритет, в якому код держави, до органу якої подано попередню заявку, зазначається двома буквами латинського алфавіту згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом ВОІВ ST.3, та вказуються номер попередньої заявки та її дата подання.

Якщо заявник заявляє пріоритет за датою подання заявки, з якої виділено заявку, що подається, або за датою пріоритету поділеної заявки (якщо за поділеною заявкою заявлено пріоритет), заповнюється пункт 2 заяви про пріоритет.

Якщо заявляється пріоритет на підставі попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ, заповнюються пункт 3 заяви про пріоритет.

Якщо заявка подається на основі додаткових матеріалів, оформлених відповідно до частини сьомої статті 16 Закону як самостійна заявка,

і заявляється пріоритет на підставі частини восьмої статті 15 Закону, заповнюється пункт 4 заяви про пріоритет.

Якщо у формі заявки не достатньо місця, позначається міткою відповідна клітинка і відомості про пріоритет наводяться на додатковому аркуші.

7. Якщо винахідник не бажає бути згаданим у публікації стосовно заявки, проставляється позначка у розділі 6 форми заявки.

8. У розділі 7 форми заявки вказуються позначкою “×” додатки, які подаються разом із заповненою формою заявки.

9. Розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки на паперовому носії подається у випадках, передбачених Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі – Порядок).

Якщо заявка подається через представника, до неї додається довіреність, оформлена відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил, або інший документ, якій посвідчує повноваження представника. Якщо представником заявника є адвокат, до заявки додається ордер, виданий відповідно до Закону України “Про адвокатуру і адвокатську діяльність”.

Довіреність (ордер) не подається, якщо представника зазначено у розділі 3 форми заявки, підписаної заявником. У цьому разі вважається, що представник має право вчиняти всі дії щодо заявки, окрім її відкликання та передачі права за заявкою.

10. Якщо до заявки додаються документи, вид яких не передбачений формою заявки, пункт “інше” розділу 7 форми заявки відмічається позначкою “×” і конкретно вказується їх призначення.

11. У розділі 8 форми заявки проставляється підпис заявника або його представника та дата підписання.

Підпис складається з особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка підписує заявку.

Підпис юридичної особи складається з повного найменування посади особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, особистого підпису, ініціалів і прізвища та скріплюється печаткою (за наявності).

Якщо заявка підписується представником заявника, перед особистим підписом зазначається статус цієї особи (наприклад, “Представник за довіреністю, патентний повірений №...”).

Якщо будь-які відомості заявки наводяться на додатковому аркуші, він підписується в такому самому порядку.

Заявка, в якій зазначено два заявники чи більше, підписується усіма заявниками або їх спільним представником.

На електронні заявки накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

У разі, якщо заявниками є декілька осіб, але не всі вони мають особисті ключі для накладення електронного підпису, накладати кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на документи електронної заявки може представник, за його наявності, або один із заявників, який має довіреність від інших заявників.

4. Опис винаходу (корисної моделі)

1. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону в описі повинна бути розкрита суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у відповідній галузі.

2. Опис повинен починатися із зазначення класифікаційної рубрики (рубрик) чинної редакції Міжнародної патентної класифікації (далі – МПК), до якої (яких) належить винахід (корисна модель), назви винаходу (корисної моделі) і містити такі розділи:

галузь, до якої належить винахід (корисна модель);

рівень техніки;

суть винаходу (корисної моделі);

перелік фігур креслень (якщо на них є посилання в описі);

відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

3. Розділи опису мають бути викладені в порядку, визначеному в пункті 2 цієї глави, але для кращого розуміння і більш стислого викладення опису дозволяється інша послідовність розділів або їх частин.

4. Назва винаходу (корисної моделі) повинна бути стислою, відповідати суті винаходу (корисної моделі) і, за можливості, характеризувати його (її) призначення.

Назва не повинна містити будь-яких рекламних характеристик чи спеціальних назв (наприклад, “Чудовий засіб для прання”, “Композиція “Сонечко”), власних імен, вигаданих назв, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок, аббревіатур, слів “і т. і.”, “патент” та подібних до них, які не відповідають цілям ідентифікації винаходу (корисної моделі). Разом з тим, назва винаходу (корисної моделі) може містити ім’я винахідника (наприклад, “Теплогенератор Коваленка”).

5. Не допускається заміна опису в цілому, будь-якого розділу опису або його частини посиланням на інформаційне джерело, яке містить необхідні відомості, навіть у разі, якщо це опис до раніше поданої заявки чи виданого патенту.

При цьому, така заміна можлива для цілей встановлення дати подання заявки, а також для частини опису, в якій розкрито засіб для реалізації певної функції, як це передбачено пунктом 17 цієї глави.

6. У розділі “Галузь, до якої належить винахід (корисна модель)” повинна бути вказана відповідна галузь та, за необхідності, галузь застосування винаходу (корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, слід вказати ті з них, в яких винахід (корисна модель) застосовується переважно.

7. У розділі “Рівень техніки” заявник повинен навести відому йому інформацію з рівня техніки, яку він вважає корисною для розуміння суті заявленого винаходу (корисної моделі) та його (її) зв'язку з рівнем техніки.

8. Аналогом винаходу (корисної моделі) вважається об'єкт переважно того ж самого призначення, відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і який характеризується сукупністю ознак, подібною до сукупності ознак заявленого винаходу (корисної моделі).

У розділі “Рівень техніки” мають бути зазначені відомості про аналог (аналоги) винаходу (корисної моделі). Якщо аналогів наведено декілька, слід вказати аналог, який за сукупністю ознак найбільш близький до заявленого винаходу (корисної моделі).

9. При описуванні кожного з аналогів повинні бути зазначені його ознаки та вказані бібліографічні дані джерела інформації, де такий аналог розкритий. Також слід зазначити, які з наведених ознак збігаються з ознаками заявленого винаходу (корисної моделі) і зазначити причини, які перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату при використанні аналога.

Для виявлення і обґрунтування таких причин слід проаналізувати технічні властивості аналога, обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер прояву цих властивостей при його використанні та показати їх недостатність для досягнення очікуваного технічного результату.

10. При описуванні групи винаходів відомості про аналоги повинні бути зазначені для кожного з винаходів, якщо вони не є варіантами.

11. У розділі “Суть винаходу (корисної моделі)” повинні бути розкриті технічна задача, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель), і технічний результат, який досягається при здійсненні винаходу (корисної моделі). За можливості слід розкрити причинно-наслідковий зв’язок між ознаками винаходу (корисної моделі) та очікуваним технічним результатом.

Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який має забезпечуватися заявленим винаходом (корисною моделлю).

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).

12. Технічна задача, як правило, полягає у створенні об’єкта винаходу (корисної моделі), характеристики якого відповідають заданим вимогам.

13. Технічний результат означає виявлення нових корисних технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей

об'єкта винаходу (корисної моделі), які можуть бути одержані при його (її) здійсненні.

Технічна властивість означає зовнішній прояв матеріальної природи продукту в його взаємодії з іншим матеріальним об'єктом, тобто прояв, який має матеріальну природу і ґрунтується виключно на механічних, фізичних, хімічних, біологічних тощо явищах та ефектах.

Технічний результат процесу (способу) як об'єкта винаходу (корисної моделі) означає виявлення нових корисних технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей продукту (продуктів), за допомогою якого виконують дію (дії) процесу або який є результатом цього процесу.

Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу з середовищем, одержанні технічних засобів певного призначення вперше.

Заявник може навести також й інші відомі йому технічні результати, одержання яких забезпечується заявленим винаходом (корисною моделлю), у тому числі й конкретними формами його (її) виконання або використання.

14. Для групи винаходів відомості щодо суті винаходу і технічного результату наводяться для кожного з винаходів.

15. У розділі “Перелік фігур креслень” наводиться перелік фігур креслень, а також стислі пояснення того, що зображено на кожній з них.

16. У розділі “Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)” наводиться детальний опис принаймні одного

з прикладів заявленого здійснення винаходу (корисної моделі) так, щоб показати можливість одержання зазначеного в розділі “Суть винаходу (корисної моделі)” технічного результату. При цьому, для характеристики наведеного в прикладі об’єкта мають використовуватися такі самі поняття, якими суть винаходу (корисної моделі) охарактеризовано в описі та формулі.

17. Можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого (якої) охарактеризована з використанням ознаки, вираженої загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, має бути підтверджена достатньою з точки зору фахівця кількістю прикладів її втілення, наприклад, описом засобу (засобів) для реалізації відповідної функції або посиланням на джерело відомості такого засобу (засобів).

18. Якщо для характеристики заявленого винаходу (корисної моделі) використовуються виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки будь-яких параметрів (наприклад, вміст інгредієнтів, температура, тиск, тощо), у прикладах здійснення винаходу (корисної моделі) повинні бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу.

5. Формула винаходу (корисної моделі)

1. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону формула винаходу (корисної моделі) визначає обсяг правової охорони, що надається.

2. Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і бути викладена заявником ясно та стисло.

3. Формула визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) ознак, достатніх для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

4. Формула повинна базуватися на описі, тобто виражена формулою суть винаходу (корисної моделі) повинна бути розкрита заявником в описі, а визначений нею обсяг правової охорони має підтверджуватися наведеними в описі достовірними даними, зокрема, прикладами здійснення заявленого винаходу (корисної моделі) з досягненням зазначеного в описі технічного результату.

5. Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі повинні бути викладені таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки. Формула не повинна містити власних імен, у тому числі імені винахідника, вигаданих назв, фірмових (комерційних) найменувань, торговельних марок, аббревіатур, слів “і т. д.”, “патент” і подібних, які не відповідають цілям ідентифікації винаходу (корисної моделі).

6. Якщо заявка містить креслення, для кращого розуміння зв'язку зазначених у формулі ознак з їх зображеннями на кресленнях, у формулі допускається після зазначення певної ознаки проставляти у дужках позначення (переважно цифрове) відповідного елемента на кресленні.

7. Характеристика ознаки у формулі не може бути замінена посиланням на опис, креслення чи інший документ. Заміна ознаки посиланням на креслення допускається тільки у тих випадках, якщо ознаку неможливо виразити інакше. При цьому заявник повинен пояснити необхідність такої заміни в описі.

8. Ознаку винаходу (корисної моделі) слід характеризувати загальним поняттям, що виражає функцію, властивість тощо, яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Якщо таке поняття відсутнє або узагальнення не є можливим, воно може бути замінено ознаками, вираженими як альтернатива з урахуванням пунктів 19-21 цієї глави.

Ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як альтернатива за умови, що така ознака при будь-якому зазначеному в альтернативі виборі у сукупності з іншими ознаками забезпечує досягнення того ж самого технічного результату.

9. Формула винаходу (корисної моделі) за своєю структурою може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або більше пунктів.

10. Одноланкова формула застосовується для характеристики одного винаходу (корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива, що характеризуються сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків виконання або використання винаходу (корисної моделі) чи винаходів групи.

11. Багатоланкова формула застосовується для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і/або уточненням сукупності його (її) ознак щодо окремих випадків виконання чи використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів.

12. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний за ним залежний пункт. При цьому залежних пунктів може бути декілька.

13. Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має два або більше незалежних пунктів, кожен з яких характеризує один із винаходів групи. При цьому кожен незалежний пункт може мати один або більше підпорядкованих йому залежних пунктів.

14. Кожен незалежний пункт багатоланкової формули винаходу може характеризувати групу винаходів, заявлених як альтернатива.

15. Під час складання багатоланкової формули заявник повинен дотримуватися таких вимог:

незалежні пункти формули не повинні містити посилань на інші пункти, при цьому такі посилання допускаються у разі, якщо вони дають змогу викласти незалежний пункт без повторення в ньому повного змісту інших пунктів;

залежні пункти формули, наскільки це можливо і доцільно, групуються разом з тим незалежним пунктом, якому вони підпорядковані;

пункти багатоланкової формули нумеруються арабськими цифрами у порядку їх викладення, починаючи з "1".

16. Пункт формули складається, якщо це доцільно, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта, та відмітної частини, яка містить ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.

Обмежувальна частина може складатися лише з родового поняття, яке характеризує призначення об'єкта.

Обмежувальна і відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом: “який (яка, яке) відрізняється тим, що...”.

Поділ формули на обмежувальну і відмітну частини не вимагається у разі, якщо такий поділ є недоцільним або внаслідок такого поділу пункт формули стане занадто довгим і складним за структурою.

Без поділу формули на обмежувальну і відмітну частини складається формула, яка характеризує, зокрема:

індивідуальну сполуку;

штам мікроорганізму, культуру клітин рослини або тварини;

винахід, який полягає в об'єднанні відомих частин;

винахід (корисну модель), що не має аналогів чи вони не відомі заявнику.

17. Кожен пункт формули викладається одним реченням.

18. Незалежний пункт формули стосується, як правило, лише одного винаходу (корисної моделі).

Незалежний пункт формули не повинен характеризувати об'єкти різного виду (продукт і процес) чи сукупність об'єктів, кожен з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність спільного призначення не реалізує. При цьому, допускається щоб в одному незалежному пункті формули винаходу була охарактеризована група винаходів за умови, що вони є варіантами, які відрізняються ознаками, вираженими як альтернатива.

19. Незалежний пункт формули, який містить ознаки, виражені як альтернатива, вважається таким, що стосується одного винаходу (корисної моделі), якщо ці ознаки не є функціонально самостійними (тобто, не є вузлом чи деталлю пристрою, окремою дією процесу, речовиною, матеріалом,

пристосуванням, що використовується в процесі, інгредієнтом композиції тощо), а характеризують, зокрема, властивості функціонально самостійної ознаки.

20. Застосування альтернативи для характеристики винаходу (групи винаходів) або корисної моделі в одному пункті формули допускається за умови, що це не порушує вимоги частини восьмої статті 12 Закону та пункту 2 цієї глави щодо ясності та стислості викладення формули. При цьому, порушенням зазначеної вимоги вважається, зокрема, викладення формули так, щоб вибір однієї з альтернативних ознак залежав від вибору, який зроблено щодо іншої ознаки.

21. У незалежний пункт формули повинна бути включена сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату.

22. При складанні незалежного пункту формули слід урахувати, що сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату, повинна бути виражена властивими об'єкту винаходу (корисної моделі) певним набором ознак, зазначених у главах 8–11 цього розділу. Не допускається використовувати замість ознак певного об'єкта лише дані про його експлуатаційні показники і споживчі властивості, ефекти та явища, що мають місце при його здійсненні та/або використанні.

23. До залежного пункту формули повинні бути включені 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 заявленого винаходу (корисної моделі) або його (її) використання.

24. Обмежувальна частина залежного пункту формули повинна включати родові поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), викладене, як правило, у скороченому вигляді порівняно з тим, що наведений у незалежному пункті, і містити посилання на незалежний пункт та/або інший залежний пункт (пункти), якого (яких) він стосується.

25. Підпорядкованість залежних пунктів формули незалежному може бути безпосередньою та опосередкованою.

26. Безпосередня підпорядкованість залежного пункту формули незалежному застосовується у разі, якщо для характеристики заявленого винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд з ознаками цього пункту необхідні лише ті ознаки, які зазначені в незалежному пункті.

27. Опосередкована підпорядкованість залежного пункту формули незалежному зазначається шляхом посилання на один або більше залежних пунктів і застосовується у разі, якщо для характеристики винаходу (корисної моделі), крім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи декількох інших залежних пунктів формули.

28. У разі підпорядкованості залежного пункту формули декільком пунктам формули посилання на них зазначаються з використанням альтернативи.

29. У залежному пункті формули поняття “пристрій (речовина, штам, спосіб тощо) за пунктом ...” означає повний зміст пункту формули, на який посилаються, тобто розуміється сукупність усіх без винятку ознак, наведених в його обмежувальній і відмітній частинах.

Не допускається формулювання залежного пункту формули таким чином, що наслідком стає заміна або вилучення ознаки, що міститься в пункті, якому зазначений залежний пункт підпорядкований.

6. Креслення

1. Креслення надаються у разі, якщо вони, на думку заявника, необхідні для кращого розуміння заявленого винаходу (корисної моделі) або сприяють такому розумінню.

2. Креслення повинні бути оформлені на окремому аркуші (аркушах). Окремі фігури мають бути розміщені так, щоб аркуші були заповнені максимально, а креслення можна було читати при вертикальному розташуванні довгих боків аркуша.

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, є частинами єдиного креслення, вони мають бути розміщені так, щоб креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із зображених на різних аркушах фігур.

На одному аркуші можна розміщувати декілька фігур, при цьому вони повинні бути чітко відділені одна від одної.

Для схем, діаграм та інших графічних матеріалів оформлення на окремому аркуші не вимагається.

3. Креслення мають бути виконані чорними чіткими лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування.

4. Масштаб креслень і чіткість їх зображення мають бути обрані такими, щоб у разі їх репродукування з лінійним зменшенням розмірів до $2/3$ можливо було розпізнати всі деталі.

Висота цифр і літер на кресленнях повинна бути не менше 3,2 мм. Цифрові та літерні позначення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна відповідати товщині ліній креслення. Цифри і літери в дужки та лапки не беруться.

5. Кожен елемент на кресленні повинен бути виконаним пропорційно до всіх інших елементів, за винятком випадків, якщо для чіткого зображення елемента порушення такої пропорційності є доцільним.

6. Розміри на кресленнях не позначаються, а в разі необхідності їх слід навести в описі.

Креслення не повинні містити будь-яких написів. При цьому, для кращого розуміння креслення допускається зазначити на ньому українською мовою назви елементів пристрою, окремих дій процесу, такі слова як: “вода”, “пара”, “відкрито”, “закрито”, “розріз за А-А” та подібні.

7. Елементи фігур мають позначатися арабськими цифрами відповідно до посилань на них в описі. Одні й ті самі елементи на декількох фігурах повинні бути позначені одними й тими ж самими цифрами.

Позначення, про які в описі не згадується, не повинні міститися на кресленнях і навпаки.

8. Якщо креслення представлені у вигляді схеми, для її виконання повинні застосовуватися стандартизовані умовні графічні позначення.

Якщо схема представлена у вигляді прямокутників, як графічних позначень елементів, безпосередньо у прямокутнику слід розмістити цифрове позначення і, якщо це можливо, назву елемента. Якщо розміри графічного позначення елемента не дають змоги цього зробити, цифрове позначення

елемента та/або його назву можна вказати на виносній лінії або безпосередньо під цим елементом.

На схемах одного виду допускається зображення окремих елементів схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі розмістити зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем тощо).

9. Фігури креслень повинні бути пронумеровані послідовно арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) відповідно до черговості наведення їх у тексті опису незалежно від виду креслень і нумерації аркушів. Якщо в описі винаходу (корисної моделі) пояснено лише одне креслення, воно не нумерується.

10. Якщо до заявки додано фотографії, як графічні матеріали (наприклад, для ілюстрації мікроструктури матеріалу), вони мають бути розміщені на аркушах, вимоги до яких визначені в главі 2 цього розділу, так, щоб вони не виходили за межі полів аркуша і пронумеровані так, як це визначено в пункті 2 цієї глави.

7. Реферат

1. Реферат є скороченим викладенням змісту опису, який повинен включати назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і/або галузь його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, який має бути досягнуто.

Реферат і назва винаходу (корисної моделі) складаються лише з інформаційною метою, щоб вони могли бути ефективним засобом пошуку у відповідній галузі техніки. При цьому вони не беруться до уваги при тлумаченні формули та визначенні обсягу правової охорони.

2. Суть винаходу (корисної моделі) в рефераті повинна бути наведена як вільне викладення формули, при чому мають бути зазначені всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту. Після кожної з таких ознак, якщо вона проілюстрована кресленням у заявці, в дужках може бути проставлена її позиція на кресленні.

3. Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків.

Текст реферату має бути викладений короткими реченнями з уникненням, за можливості, занадто складних стилістичних оборотів.

Якщо у рефераті необхідно посилання на креслення, вони мають бути розміщені на окремому аркуші та додані до реферату.

Математичні і хімічні формули включаються до реферату лише за необхідності.

До реферату також можуть бути включені додаткові відомості, зокрема, посилання на кількість незалежних і залежних пунктів формули, креслень, таблиць.

8. Особливості змісту заявки на винахід (корисну модель), об'єктом якого (якої) є пристрій

1. Для характеристики пристрою використовуються, зокрема, такі ознаки:
 - конструктивний елемент (елементи);
 - зв'язки між елементами;
 - взаємне розташування елементів;
 - форма виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
 - форма виконання зв'язків між елементами;
 - параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;
 - матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому;

середовище, що виконує функцію елемента, та/або інші характеристики пристрою.

2. У розділі опису “Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)” повинен бути наведений опис пристрою у статичному стані. При описуванні конструктивних елементів пристрою слід посилатися на фігури креслень. Цифрові позначення конструктивних елементів в описі мають відповідати цифровим позначенням на кресленнях.

3. Після описування пристрою в статичному стані має бути описана дія (робота) цього пристрою або спосіб його використання з посиланням на цифрові позначення елементів конструкції, які зображені на кресленнях.

Інша послідовність викладення цього розділу допускається, якщо це необхідно для кращого розуміння винаходу (корисної моделі) та стислості викладення опису.

4. Якщо пристрій містить елемент, охарактеризований на функціональному рівні, і форма його реалізації передбачає використання багатофункціонального засобу, що програмується (настроюється), мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість здійснення таким засобом конкретної функції, призначеної такому елементу в складі пристрою.

Якщо, крім зазначених відомостей, наведено алгоритм, наприклад, обчислювальний, він має бути представлений у вигляді блок-схеми або, за можливості, відповідного математичного виразу.

5. У формулі винаходу (корисної моделі) пристрій, як правило, має бути охарактеризований в статичному стані. Характеристика пристрою в дії (роботі) під час його використання допускається, якщо це доцільно для стислості викладення формули і при цьому не погіршується ясність і чіткість.

За необхідності слід зазначити про можливість реалізації елементом пристрою певної функції, про виконання певного елемента рухомим (наприклад, з можливістю повертання або обертання).

9. Особливості змісту заявки на винахід, об'єктом якого є речовина

1. Для характеристики індивідуальних хімічних сполук використовуються, зокрема, такі ознаки:

для низькомолекулярних сполук – хімічний склад і структура;

для високомолекулярних сполук – хімічний склад і структура однієї ланки макромолекули, структура макромолекули в цілому, періодичність ланок, молекулярна маса, молекулярно-масовий розподіл, геометрія і стереометрія макромолекули, її кінцеві та бокові групи;

для неідентифікованих індивідуальних сполук – фізико-хімічні та/або інші характеристики, зокрема ознаки способу одержання, що дають змогу розпізнати індивідуальну сполуку.

2. Для характеристики композицій використовуються, зокрема, якісний склад (інгредієнти), кількісний склад (вміст інгредієнтів), структура композиції, структура інгредієнтів.

3. Для характеристики композицій невизначеного складу використовуються, зокрема, фізико-хімічні, фізичні та утилітарні показники та ознаки способу одержання.

4. Для характеристики речовин, одержаних шляхом ядерного перетворення, зокрема, використовуються якісний (ізотопний) склад, кількісний склад (вміст ізотопів), основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергія випромінювання (для радіоактивних ізотопів).

5. До назви винаходу, що є індивідуальною сполукою, повинно бути включено її найменування за однією з прийнятих у хімії номенклатур (як правило міжнародної номенклатури хімічних сполук IUPAC). До назви також може бути включено зазначення конкретного призначення сполуки, а для біологічно активних сполук – вид біологічної активності.

6. У розділі опису “Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу” для нової індивідуальної сполуки з визначеною структурою мають бути наведені структурна формула, визначена відомими методами, та фізико-хімічні константи, описані спосіб одержання сполуки і можливість її застосування за певним призначенням.

7. Для біологічно активної сполуки в описі повинні бути вказані показники кількісних характеристик активності та токсичності та, за необхідності, вибірність дії та інші показники.

8. Якщо винаходом є група (ряд) нових індивідуальних сполук з визначеною структурою, що описується загальною структурною формулою, в описі повинна бути описана можливість одержання всіх сполук групи шляхом зазначення загальної схеми способу одержання, а також, принаймні, одного прикладу одержання конкретної сполуки групи (ряду). Якщо група (ряд) містить сполуки з різними за хімічною природою радикалами, кількість прикладів повинна бути достатньою для підтвердження можливості одержання сполук з цими різними радикалами. Одержані сполуки мають бути охарактеризовані так, як це визначено у пунктах 6 і 7 цієї глави.

9. Якщо винахід є проміжною сполукою, в описі повинна бути описана можливість одержання з неї нового кінцевого продукту з конкретним

призначенням чи з біологічно активними властивостями або можливість переробки її у відомий кінцевий продукт.

10. Якщо винахід є засобом для лікування, профілактики або діагностування певного захворювання, в описі повинні бути наведені дані, які підтверджують його придатність для лікування, профілактики або діагностування зазначеного захворювання.

11. Якщо винахід є композицією, у наведених прикладах повинні бути зазначені інгредієнти, що входять до її складу, їх характеристика та кількісне співвідношення. Якщо композиція містить нову сполуку, має бути описаний спосіб одержання композиції та цієї сполуки.

12. Вміст кожного інгредієнта в усіх прикладах має бути вказаний у такому одиничному значенні, яке відповідає зазначеному у формулі винаходу інтервалу значень, а саме, при вираженні кількісного співвідношення інгредієнтів у формулі у відсотках за масою або за об'ємом, сумарний вміст усіх зазначених у прикладі інгредієнтів повинен дорівнювати 100%.

13. У формулу винаходу, що характеризує індивідуальну хімічну сполуку будь-якого походження, повинна бути включена її назва або позначення, а також призначення сполуки або вид її біологічної активності.

Для ідентифікованої сполуки має бути включена її структурна формула, а для неідентифікованої – фізико-хімічні та інші характеристики сполуки, які дають змогу її розпізнати.

14. У формулу винаходу, що характеризує композицію, повинні бути включені якісний склад (інгредієнти) та, за необхідності, кількісний склад (вміст інгредієнтів) композиції, її структура та структура інгредієнтів.

15. Кількісний вміст інгредієнтів композиції виражається в будь-яких однозначних одиницях, як правило, двома значеннями, які характеризують мінімальну (нижню) і максимальну (верхню) межі вмісту, при цьому вміст одного з інгредієнтів допускається зазначати словом “решта”.

Зазначення кількісного вмісту антибіотиків, ферментів, анатоксинів тощо допускається характеризувати в інших одиницях, ніж одиниці решти компонентів у композиції, наприклад, у тис. од. відносно масової кількості решти інгредієнтів композиції.

16. Для композицій, призначення яких визначається лише активним інгредієнтом, а інші компоненти є нейтральними носіями з тих, що традиційно застосовуються в композиціях такого призначення, допускається зазначення у формулі винаходу лише цього активного інгредієнта та, за необхідності, його кількісного вмісту в складі композиції.

17. Якщо як ознака винаходу вказана складна відома речовина, допускається використання її специфічної назви з обов'язковим зазначенням функції або властивостей цієї речовини та її основи. У цьому разі в описі винаходу має бути зазначено джерело інформації, в якому ця речовина описана, і, за необхідності, повний склад і спосіб її одержання.

10. Особливості змісту заявки на винахід, об'єктом якого є біологічний матеріал

1. Для характеристики нуклеїнових кислот або пептидів використовуються, зокрема, такі ознаки:

нуклеотидна послідовність нуклеотидів (для нуклеїнових кислот);

фізична карта (для рекомбінантних нуклеїнових кислот і векторів);

амінокислотна послідовність амінокислот (для пептидів);
фізико-хімічні та/або інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати біологічний матеріал.

Нуклеотидна чи амінокислотна послідовність надається шляхом зазначення її номера в переліку послідовностей, а саме: “SEQ ID №.....” з наведенням відповідного тексту, якщо характеристика послідовності у переліку послідовностей представлена з використанням такого тексту.

Перелік послідовностей є окремою невід’ємною частиною опису і складається з дотриманням вимог Стандарту ВОІВ ST. 26, крім послідовностей, які не можуть бути включені до переліку послідовностей відповідно до цього Стандарту.

Заявка, яка містить перелік послідовностей відповідно до Стандарту ВОІВ ST.26, може бути подана лише у формі електронного документа з використанням спеціалізованого програмного забезпечення в ІКС УКРНОІВІ.

2. Для характеристики генетично модифікованої клітини використовуються, зокрема, такі ознаки:

таксономічні характеристики організму, з якого походять клітини, наведені латинською мовою (рід та/або вид);

для багатоклітинного організму – орган та/або тканина, до якого (яких) клітина належить;

характер модифікацій (вставка, видалення, заміщення або інші модифікації гену) із зазначенням послідовностей, в яких (за допомогою яких) здійснюються зазначені модифікації;

властивості, що набуваються клітиною.

3. Для характеристики генетично модифікованої рослини використовуються, зокрема, такі ознаки:

таксономічні характеристики рослини, наведені латинською мовою (рід і/або вид);

характер модифікацій (вставка, видалення, заміщення або інші модифікації гену) із зазначенням послідовностей, в яких чи за допомогою яких здійснюють такі модифікації;

властивості, що набуваються рослиною;

модифікований продукт, що продукується рослиною.

4. Для характеристики генетично модифікованої тварини використовуються, зокрема, такі ознаки:

таксономічні характеристики тварини, наведені латинською мовою (рід і/або вид);

характер модифікацій (вставка, видалення, заміщення або інші модифікації гену) із зазначенням послідовностей, в яких чи за допомогою яких здійснюють такі модифікації;

властивості, що набуваються твариною;

модифікований продукт, що продукується твариною.

5. Для характеристики штаму мікроорганізму використовуються, зокрема, такі ознаки:

таксономічні характеристики мікроорганізму, наведені латинською мовою (рід і/або вид);

походження (джерело виділення) штаму мікроорганізму;

наявність та характер модифікацій (вставка, видалення, заміщення або інші модифікації гену) із зазначенням послідовностей, в яких чи за допомогою яких здійснюють такі модифікації;

культурально-морфологічні характеристики із зазначенням складу середовища, клітин-хазяїв (для вірусів), умов культивування, використання

додаткових речовин, потреби молекулярного кисню (аероби, анаероби тощо), віку культури, кількості пасажів тощо;

фізіолого-біохімічні характеристики;

маркерні характеристики: генетична, антигенна, біохімічна, фізіологічна;

біотехнологічна характеристика: назва корисної (цільової) речовини, яку виробляє штам, або інше призначення штаму із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, рівень активності (продуктивності);

вірулентність, антигенна структура, імуногенність, серологічні особливості, онкогенність, чутливість до антибіотиків, антагоністичні властивості (для штамів мікроорганізмів медичного та ветеринарного призначення);

характеристика батьківських штамів (партнерів), принцип гібридизації (для штамів гібридних мікроорганізмів), і/або інші характеристики, які дають змогу ідентифікувати штам мікроорганізму.

6. Для характеристики культури клітин рослини або тварини використовуються, зокрема, такі ознаки:

таксономічні характеристики організму, з якого походять клітини, наведені латинською мовою (рід і/або вид), за можливості – сорт/лінія для рослин або порода/лінія для тварин;

для багатоклітинного організму – орган і/або тканина, з яких виділений первинний експлант;

число пасажів на час паспортизації;

умови культивування;

ростові (кінетичні) характеристики;

характеристика культивування в організмі тварини (для гібридом);

цитогенетичні та/або цитоморфологічні характеристики;

здатність до морфогенезу (для клітин рослин);

онкогенність (для культур клітин тварин, включаючи гібридоми);
маркерні характеристики: цитогенетичні, імунологічні, біохімічні, фізіологічні;
контамінаційні характеристики (найпростіші гриби, дріжджі, бактерії, мікоплазми, віруси);
біотехнологічні характеристики: назва та/або характеристика корисної (цільової) речовини, яку продукує культура, чи інше призначення культури із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, вихід продукту в середовище, рівень активності (продуктивності);
і/або інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати культуру.

7. Для характеристики консорціуму мікроорганізмів додатково до ознак, зазначених у пункті 5 цієї глави, використовуються, зокрема, такі ознаки:

фактори і умови адаптації та селекції;
таксономічний склад;
домінуючі компоненти та їх співвідношення;
культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні ознаки індивідуальних компонентів;
тип і фізіологічні особливості консорціуму в цілому;
співвідношення та заміність штамів, характеристики нових штамів та/або інші характеристики, які дають змогу ідентифікувати консорціум.

8. До назви винаходу, що є біологічним матеріалом, включаються назва цього матеріалу та, за доцільності, його призначення.

До назви винаходу, що є штамом мікроорганізму або культурою клітин рослини чи тварини, включаються латинська назва роду і виду, до якого належить цей штам чи культура, та його (її) призначення.

Назва штаму мікроорганізму та культури клітин рослини чи тварини викладається за правилами міжнародного кодексу відповідної біологічної номенклатури.

9. Можливість здійснення винаходу, що є біологічним матеріалом, підтверджується шляхом опису способу його одержання.

Спосіб одержання біологічного матеріалу має бути описаний так, щоб фахівець міг здійснити винахід.

Якщо спосіб одержання біологічного матеріалу не може бути описаний у заявці так, щоб фахівець міг здійснити винахід, можливість здійснення винаходу вважається підтвердженою лише за умови, що біологічний матеріал було депоновано не пізніше дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, дати пріоритету, а заявка містить відомості, достатні для ідентифікації депонованого біологічного матеріалу.

Заявник також повинен надати відомості про депонування біологічного матеріалу разом з заявкою або не пізніше шістнадцяти місяців від дати її подання, а якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету.

Такі відомості повинні містити:

назву та місцезнаходження депозитарію, в якому здійснено депонування;
дату депонування в цьому депозитарії;

реєстраційний номер, присвоєний депонованому біологічному матеріалу.

Депонування біологічного матеріалу з метою патентної процедури вважається таким, що відбулося, якщо воно було здійснено в депозитаріях України, перелік яких міститься в додатку 3 до цих Правил.

Якщо заявник є іноземною особою чи особою, що проживає або має постійне місцезнаходження поза межами України, або, якщо певний вид біологічного матеріалу не може бути задепонованим у депозитаріях України, депонування може бути здійснено в будь-якій установі, яка має статус Міжнародного органу з депонування відповідно до Будапештського договору

про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.

Якщо депонування здійснено у філії депозитарію України, зазначені відомості повинні містити назву і місцезнаходження депозитарію – юридичної особи, підрозділом якого є ця філія.

10. У відомостях, які надаються заявником на підтвердження можливості здійснення винаходу для штаму мікроорганізму, культури клітин рослини і тварини, повинні бути зазначені:

номенклатурні дані та дані про походження штаму, культури клітин рослини чи тварини;

дані щодо кількісного та якісного складів живильних середовищ (посівного і ферментаційного), умов культивування, часу ферментації, рівня активності (продуктивності) штаму та способів її визначення (тестування);

характеристики біосинтезу, корисних (цільових) продуктів, виходу продукту в середовище.

Якщо штам мікроорганізму чи культура клітини є продуцентом речовини, повинні бути надані відомості про продуковану речовину.

Для продуцентів нових продуктів (наприклад, антибіотиків, ферментів, моноклональних антитіл) має бути зазначений спосіб виділення та очищення цільових продуктів.

11. Для консорціумів мікроорганізмів в описі винаходу мають бути надані відомості про:

метод перевірки наявності компонентів, що мають входити до складу консорціуму;

метод виділення або селекції консорціуму, ознаки, за якими проводилася селекція;

стабільність консорціуму як такого при тривалому культивуванні та стійкість його до зараження побічними мікроорганізмами.

12. У формулу винаходу, що є біологічним матеріалом, повинна бути включена назва цього біологічного матеріалу, його характеристики, призначення (за доцільності) і, якщо біологічний матеріал задепоновано, назва чи аббревіатура офіційної колекції – депозитарію та реєстраційний номер задепонованого біологічного матеріалу.

11. Особливості змісту заявки на винахід (корисну модель), об'єктом якого (якої) є процес (спосіб)

1. Для характеристики процесу використовуються, зокрема, такі ознаки: дія або сукупність дій;

порядок виконання дій у часі (послідовно, одночасно, у різних комбінаціях);

умови виконання дій, зокрема, режим (температура, тиск тощо), використання пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), біологічного матеріалу (нуклеїнових кислот, білків, штамів мікроорганізму, культур клітин рослин або тварин тощо).

2. До назви винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання високомолекулярної сполуки невизначеного складу, має бути включена назва цієї сполуки і, за потреби, її призначення.

До назви винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання речовини (суміші невизначеного складу), має бути включено призначення або біологічно активні властивості цієї речовини.

3. У розділі опису “Рівень техніки” для винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання нової індивідуальної, у тому числі високомолекулярної сполуки, повинні бути зазначені відомості про процес одержання її відомого структурного аналога.

Якщо винахід (корисна модель) є процесом одержання суміші невизначеного складу з конкретним призначенням або біологічно активними властивостями, аналогом може бути процес одержання суміші з тим самим призначенням або з тими самими біологічно активними властивостями.

4. У розділі опису “Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)” повинен бути зазначений, принаймні, один приклад здійснення процесу із зазначенням виконуваних дій (заходів, операцій) щодо матеріальних об’єктів, порядку їх виконання, умов виконання цих дій, конкретних режимів (температура, тиск тощо) і, якщо це необхідно, пристроїв, речовин, біологічного матеріалу, які при цьому використовуються.

5. У разі використання в процесі нових речовин повинен бути розкритий спосіб їх одержання.

При описуванні процесу, що характеризується використанням відомих засобів (пристроїв, речовин, біологічного матеріалу), у розділі опису “Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)” достатньо зазначити ці засоби.

У разі, якщо при здійсненні винаходу (корисної моделі) використовуються невідомі засоби має бути зазначена їх характеристика, а в разі використання біологічного матеріалу – де або як може бути одержано цей матеріал.

6. Якщо процес стосується біологічного матеріалу, можливість здійснення винаходу (корисної моделі) підтверджується наведенням відомостей

щодо цього біологічного матеріалу відповідно до пункту 9 глави 10 цього розділу.

7. Для винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання індивідуальної хімічної сполуки невизначеної структури, повинні бути зазначені необхідні для ідентифікації цієї сполуки дані про вихідні реагенти, які використовуються для її одержання, та відомості, які підтверджують можливість реалізації зазначеного заявником призначення вказаної сполуки, і за можливості, відомості про властивості, що обумовлюють це призначення.

8. Для винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання суміші невизначеного складу та/або структури, повинні бути наведені такі самі дані, що зазначені у пункті 7 цієї глави для винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання індивідуальної хімічної сполуки невизначеної структури.

9. Для винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання нової групи (ряду) сполук, яку можна описати загальною структурною формулою, має бути зазначений, принаймні, один приклад одержання конкретної сполуки групи (ряду). Якщо група (ряд) містить сполуки з різними за хімічною природою радикалами, кількість прикладів повинна бути достатньою для підтвердження можливості одержання сполук із цими різними радикалами. Для сполук, що входять до групи (ряду), повинні бути зазначені структурні формули і їх фізико-хімічні характеристики, підтвержені відомими методами. В описі також мають бути наведені відомості про призначення або біологічно активні властивості нових сполук.

10. Якщо винахід (корисна модель) є процесом профілактики певного захворювання або розладу, повинні бути зазначені дані, що підтверджують його придатність для цієї цілі. Процеси профілактики захворювань і розладів,

які включають дії, що виконуються кваліфікованим медичним персоналом, вважаються процесами лікування.

11. Для винаходу (корисної моделі), що є процесом одержання виробу, який в цілому або принаймні один з елементів якого виготовлений з матеріалу невизначеного складу та/або структури, мають бути зазначені дані про властивості використовуваного матеріалу та експлуатаційні характеристики цих елементів і/або виробу в цілому.

12. Для характеристики дії (операції) як ознаки процесу слід використовувати дієслова активного стану, дійсного способу, теперішнього часу, третьої особи, множини (наприклад, “нагрівають”, “зволожують”, “загартовують”).

IV. Подання заявки та реєстрація документів заявки

1. Подання заявки

1. Заявка подається або надсилається до УКРНОІВІ на адресу, зазначену у формі заявки, наведеної у додатку 1 до цих Правил.

Заявка подається в одному примірнику.

2. Електронна заявка подається до УКРНОІВІ виключно через ІКС УКРНОІВІ, розміщену на його вебсайті.

Електронна заявка з обов'язковими реквізитами, у тому числі зкваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, заявника або його представника, оформлена та подана відповідно до цих Правил, є оригіналом заявки та має юридичну силу.

Електронна заявка подається з дотриманням вимог цього розділу.

3. Заявка подається особою, яка бажає зареєструвати винахід (корисну модель) і має на це право та зазначена в заявці як заявник, або її представником.

4. Заявка, заявником у якій зазначена іноземна або інша особа, що має місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, подається представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним), якщо міжнародним договором України не встановлено інше.

Зазначені заявники можуть самотійно, без залучення представника у справах інтелектуальної власності, вчиняти такі дії:

подання заявки для цілей установлення дати її подання;

сплата збору та державного мита;

надання копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки;

надання копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету;

одержання розписки та повідомлення щодо будь-якої з дій, перелічених в абзацах третьому-шостому цього пункту, за умови зазначення в заявці адреси для листування на території України.

Заявка може бути подана без залучення представника у справах інтелектуальної власності, якщо в ній зазначено два заявники чи більше і один з них є особою України та має постійне місце проживання (місцезнаходження)

на території України, за умови зазначення в заявці адреси для листування на території України.

5. Заявка, в якій зазначено два заявника і більше, може подаватись через їх спільного представника, яким, зокрема, може бути один із заявників, призначений усіма іншими заявниками.

6. Представником може бути фізична або юридична особа.

7. У разі якщо заявка підписана і подається представником, вона має містити відповідну довіреність або її копію, засвідчену в установленому законодавством порядку, а також переклад довіреності українською мовою, якщо вона викладена іншою мовою, чи документ, передбачений законодавством для представництва за законом.

Копія довіреності може бути засвідчена представником, якщо про право на засвідчення ним документів зазначено в довіреності. У такому випадку відповідальність за справжність і вірність копії довіреності оригіналу покладається на представника.

Довіреність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо довіреність стосується понад однієї заявки, вона додається до першої заявки, поданої на підставі такої довіреності. У кожній наступній заявці зазначається лише номер заявки, до якої додана довіреність.

Якщо довіреність стосується заявок і патентів та додана до документів Реєстру, то у заявці, що подається на підставі такої довіреності, зазначається номер патенту, стосовно якого надана довіреність.

Такі зазначення доцільно робити відповідно приміткою (додано до документів заявки №) чи (додано до документів реєстру стосовно патенту №) у клітинці “Довіреність” розділу 7 форми заявки.

Довіреність вчиняється в довільній письмовій формі з урахуванням вимог, встановлених Цивільним кодексом України. При цьому у довіреності зазначаються:

ім'я (повне найменування) особи, якій видана довіреність;

ім'я (повне найменування) особи, яку представляють;

найменування органу (УКРНОІВІ), для представництва перед яким призначено особу, якій видана довіреність;

чітко визначені юридичні дії, які належить вчиняти представнику;

дата її вчинення.

Право представника на вчинення дій щодо відкликання заявки або передачі права за заявкою окремо визначається в довіреності.

Заявник може призначити представника для певних юридичних дій і призначити іншого представника для інших юридичних дій.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом чи установчим документом особи і засвідчується печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

Представник зобов'язаний вчиняти дії щодо заявки за наданими йому повноваженнями особисто або може передоручити їх вчинення, якщо про це окремо визначено в довіреності.

Порядок видачі і строк довіреності, виданої поза межами України, визначаються правом держави, в якій видана довіреність.

У разі подання представником заявки в електронній формі, він може додати до неї довіреність в електронній формі, підписану кваліфікованим електронним підписом заявника, або скановану електронну копію довіреності, засвідчену власним кваліфікованим електронним підписом. У останньому випадку відповідальність за вірність сканованої електронної копії довіреності оригіналу покладається на представника.

8. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, визначаються статтями 248–250 Цивільного кодексу України.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це УКРНОІВІ. Датою такого повідомлення вважається дата одержання УКРНОІВІ відповідного письмового повідомлення.

Таке повідомлення може міститися у довіреності, виданій новому представнику.

Повідомлення одержане від нового представника, в якому відсутнє засвідчене заявником прохання про скасування виданої раніше довіреності, не є підставою для зупинення повноважень представника, уповноваженого на представлення інтересів заявника раніше.

Із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

9. Якщо заявка, що має містити довіреність, такої не містить, представник повинен долучити її до заявки самостійно або у відповідь на повідомлення УКРНОІВІ. При цьому, якщо дата надходження до УКРНОІВІ заявки або перекладу міжнародної заявки передує даті вчинення довіреності, представник повинен подати разом з довіреністю заяву або інший документ заявника про схвалення ним подання заявки представником.

10. За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком.

Збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу або протягом двох місяців після його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання згідно з Порядком.

У разі сплати збору до дати подання заявки вона має надійти до УКРНОІВІ:

до спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ за умови, що на дату подання заявки розмір збору залишився незмінним;

протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

Підтвердженням сплати збору вважається виписка з особового банківського рахунка УКРНОІВІ, яка дає змогу ідентифікувати заявку.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка УКРНОІВІ зазначення порядкового номера заявки, визначеного заявником, та в разі зарахування збору на поточний рахунок УКРНОІВІ пізніше допустимої згідно з законом кінцевої дати його сплати, а також у разі сплати збору в іншій валюті, ніж встановлена для заявника згідно з додатком до Порядку, до заявки додається розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо). Цей розрахунковий документ має відповідати вимогам Порядку.

11. У разі подання електронної заявки у вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, чи після закінчення робочого дня в УКРНОІВІ, датою одержання електронної заявки УКРНОІВІ є перший за ним робочий день.

2. Особливості подання заявки на секретний винахід (секретну корисну модель)

1. Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи цей винахід згідно із Законом України “Про державну таємницю” може бути віднесено до державної таємниці, заявка подається до УКРНОІВІ через режимно-секретний орган заявника або державного органу, чи органу

місцевого самоврядування за місцезнаходженням заявника – юридичної особи чи місцем проживання заявника – фізичної особи.

2. Заявка на секретний винахід (секретну корисну модель) складається з дотриманням вимог розділу III цих Правил за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил.

Заявка на секретний винахід (секретну корисну модель) подається заявником без залучення представника.

3. За подання заявки на секретний винахід (секретну корисну модель) сплачується збір відповідно до пункту 10 глави 2 цього розділу.

3. Подання міжнародної заявки

1. Міжнародна заявка може бути подана в Україні відповідно до Договору про патентну кооперацію за умови, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, чи є він заявником для всіх чи лише для деяких зазначених держав.

Відомством-одержувачем, до якого подається міжнародна заявка в Україні, є УКРНОІВІ.

2. Прийняття, перевірку та реєстрацію міжнародних заявок, поданих до нього як до відомства-одержувача, УКРНОІВІ здійснює в порядку, передбаченому Договором про патентну кооперацію, Інструкцією до Договору про патентну кооперацію (далі – Інструкція), Законом та цими Правилами.

3. Для цілей Договору про патентну кооперацію фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України.

Будь-яка особа також вважається такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного і нефіктивного промислового чи торговельного підприємства в Україні.

Будь-яка юридична особа, якщо вона зареєстрована згідно із законодавством України як юридична особа, для цілей Договору про патентну кооперацію вважається громадянином України.

У разі виникнення сумнівів щодо громадянства заявника чи його проживання в Україні, УКРНОІВІ може направити заявнику за міжнародною заявкою запит про документальне підтвердження відповідних фактів.

4. Міжнародна заявка подається до УКРНОІВІ за умови, що інформацію, яка міститься в ній, не віднесено відповідно до частини третьої статті 12 Закону до державної таємниці і виконано вимоги частини першої статті 37 Закону.

5. Міжнародна заявка складається англійською або російською мовами.

Листування за міжнародною заявкою ведеться мовою подання заявки стосовно кожної заявки окремо.

6. Міжнародна заявка (заява, опис, формула, креслення, якщо їх наявність передбачена змістом заявки, та реферат) подається в одному примірнику.

7. Заява, що входить до складу міжнародної заявки, повинна бути подана на типографському бланку або у вигляді комп'ютерної роздруківки.

Електронний примірник бланка заяви (PCT/RO/101), встановленого Адміністративною інструкцією до Договору про патентну кооперацію, розміщено на офіційному веб-сайті ВОІВ.

Заява заповнюється відповідно до правила 4 Інструкції, з використанням пояснень, розміщених у кінці бланка заяви.

За наявності технічної можливості міжнародна заявка подається в електронному вигляді.

8. Опис, формула, креслення і реферат міжнародної заявки складаються відповідно до правил 5–10 Інструкції.

9. Міжнародна заявка оформлюється відповідно до правила 11 Інструкції.

10. Заявник може замовити проведення міжнародного пошуку в одному з компетентних для України Міжнародних пошукових органів – УКРНОІВІ, Європейському патентному відомстві або Федеральній службі з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент).

Якщо міжнародну заявку подано російською мовою і в ній як Міжнародний пошуковий орган вказано Європейське патентне відомство, переклад цієї заявки англійською мовою, за винятком заяви і частини опису, що містить перелік послідовностей нуклеотидів чи амінокислот, повинен бути поданий до УКРНОІВІ протягом місяця від дати одержання міжнародної заявки (правило 12.3 Інструкції).

11. За міжнародну заявку сплачуються такі мита і збори:

мито за міжнародне подання (відповідно до правила 15 Інструкції), розмір якого встановлено в Переліку мит, який додається до Інструкції;

мито за пошук (відповідно до правила 16 Інструкції), розмір якого встановлено відповідним Міжнародним пошуковим органом;

збір за пересилання міжнародної заявки (відповідно до правила 14 Інструкції), розмір якого встановлено Порядком;

збір за підготовку і пересилання пріоритетного документа (відповідно до правила 17(b) Інструкції), розмір якого встановлено Порядком – у випадку, якщо у міжнародній заявці заявлено пріоритет попередньої заявки (заявок)

і заявником подано у заяві (або окремим листом) прохання до відомства-одержувача надіслати завірнену копію попередньої заявки (заявок) до Міжнародного бюро ВОІВ.

4. Реєстрація документів заявки

1. Одержані УКРНОІВІ документи заявки реєструються із зазначенням їх вхідного номера та дати одержання. Дата одержання проставляється у розділі 1 форми заявки, на інших документах – на першому аркуші кожного одержаного документа так, щоб не завдати шкоди тексту або зображенню будь-якої частини документа та не перешкодити їхньому прямому копіюванню.

Надлишкові примірники документів, передбачених пунктами 1 та 2 глави 1 розділу III цих Правил, а також примірники інших документів у кількості понад один не реєструються та не повертаються.

2. Із зареєстрованих документів заявки формується справа за заявкою.

3. Документам заявки, які містять принаймні один із документів, визначених частиною п'ятою статті 12 Закону та пунктом 1 глави 1 розділу III цих Правил, а також відомості, що дозволяють зв'язатися із заявником або його представником, надається номер заявки у вигляді послідовності таких елементів:

малої латинської літери “а”, що ідентифікує заявку на винахід, або малої латинської літери “u”, що ідентифікує заявку на корисну модель;

чотирьох цифр, що позначають рік подання заявки;

п'ятьох цифр, що позначають порядковий номер заявки в році її подання з нулями перед значущими цифрами, якщо кількість таких цифр менша п'яти.

Позначення року відокремлюється пробілом від літери “а” чи “u” та від порядкового номера заявки.

Міжнародній заявці, поданій до УКРНОІВІ як до відомства-одержувача, надається сімнадцятизначний номер, який складається з літер і цифр, як це передбачено розділом 307 Адміністративної інструкції до Договору про патентну кооперацію.

Номер заявки проставляється у розділі 1 форми заявки та на кожному аркуші інших документів заявки.

4. З наданням номера заявки УКРНОІВІ невідкладно складається повідомлення про одержання документів заявки.

Повідомлення про одержання документів заявки надсилається за зазначеною в ній адресою для листування на території України або видається подавцю документів заявки, якщо вони подані безпосередньо до УКРНОІВІ.

5. Електронна заявка вважається одержаною УКРНОІВІ та реєструється одразу після проходження нею технічної перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, в порядку, встановленому Законом України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” та іншими нормативно-правовими актами.

Технічна перевірка електронної заявки здійснюється в автоматичному режимі.

Номер електронної заявки надається автоматично у порядку, встановленому пунктом 3 цієї глави.

Документи електронної заявки вважаються зареєстрованими УКРНОІВІ у разі надходження до заявника або його представника повідомлення УКРНОІВІ в електронній формі про одержання електронної заявки. Таке повідомлення формується автоматично спеціалізованим програмним забезпеченням ІКС УКРНОІВІ та невідкладно надсилається заявнику.

Із зареєстрованих документів електронної заявки формується електронна справа за заявкою.

6. При негативних результатах технічної перевірки, зазначеної у пункті 5 цієї глави, перевірка електронної заявки припиняється. У електронному повідомленні про відхилення електронної заявки зазначаються причини, з яких її відхилено.

Об'єкти, що вважалися електронними документами до початку технічної перевірки, але не є електронними документами за результатами технічної перевірки, як такі, що не відповідають вимогам законодавства України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, знищуються на підставі електронного акта про знищення відхиленого вхідного електронного документа методом, який не дозволяє відновлення інформації.

7. Документ заявки, що одержаний УКРНОІВІ під час проведення експертизи заявки, та в якому містяться номер заявки або відомості, які дають змогу ідентифікувати заявку іншим шляхом, реєструється відповідно до пункту 1 цієї глави та долучається до справи за заявкою.

V. Порядок листування щодо заявки

1. Спілкування щодо заявки між УКРНОІВІ та заявником здійснюється шляхом листування, а також усно за участі заявника з власної ініціативи чи на запрошення УКРНОІВІ для розгляду питань, що виникли під час проведення експертизи заявки. Усне спілкування здійснюється в приміщенні УКРНОІВІ або з використанням засобів аудіо чи відео комунікації.

2. Від імені заявника спілкування щодо заявки може здійснюватися з його представником. Таке спілкування здійснюється за умови, що представник

зазначений заявником у розділі 3 форми заявки або УКРНОІВІ одержано довіреність, вчинену з дотриманням вимог пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил, чи її копію, засвідчену в установленому законодавством порядку, або документ, передбачений законодавством для представництва за законом.

Будь-яка дія представника в межах наданих йому в довіреності повноважень або будь-яка дія УКРНОІВІ по відношенню до представника, мають ті ж самі наслідки, що і дії особи, яку представляють або дії щодо неї.

3. Листування ведеться українською мовою стосовно кожної заявки окремо, якщо інше не встановлено цими Правилами.

4. Листування ведеться: заявником – за поштовою адресою УКРНОІВІ, УКРНОІВІ – за адресою для листування на території України, зазначеною у заявці.

Якщо адреса для листування у формі заявки не зазначена та відсутні відомості про призначення представника, до усунення зазначеного недоліку, листування з боку УКРНОІВІ ведеться за адресою місця проживання або місцезнаходження заявника на території України, а за наявності кількох заявників – за адресою, що зазначена у заявці першою. Якщо заявником є іноземна особа, до визначення адреси для листування на території України або до призначення представника, листування з боку УКРНОІВІ ведеться за електронною адресою, зазначеною в заявці.

5. У разі призначення заявником представника на вчинення окремої дії з заявкою листування щодо такої дії ведеться за адресою на території України, зазначеною цим представником.

6. У разі подання електронної заявки листування щодо неї ведеться в електронному вигляді виключно через особистий кабінет заявника в ІКС УКРНОІВІ, розміщеній на його вебсайті.

В електронній формі заявником можуть подаватися електронні документи, пов'язані з проведенням експертизи електронних заявок, зокрема передбачені Законом і цими Правилами заяви, клопотання, відповіді на повідомлення УКРНОІВІ, підписані власним кваліфікованим електронним підписом відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", якщо інше не встановлено цими Правилами.

Заявнику чи його представнику, який створив особистий кабінет в ІКС УКРНОІВІ, передбачені Законом і цими Правилами повідомлення, висновки експертизи за заявкою та рішення УКРНОІВІ надсилаються виключно в електронній формі до його особистого кабінету. Це не позбавляє заявника права отримати копії зазначених документів у паперовій формі за окремою заявою.

7. Підготовка та оформлення електронних документів УКРНОІВІ здійснюються відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" за формами, передбаченими для документів на папері.

Підписання електронного документа УКРНОІВІ здійснюється шляхом накладення на нього кваліфікованого електронного підпису відповідної посадової особи. Перед відправленням такого документа здійснюється перевірка його цілісності та справжності накладених на нього кваліфікованих електронних підписів.

8. Документ УКРНОІВІ щодо заявки, за яким цими Правилами встановлено строк для сплати відповідного збору або надання відповіді

заявником, надсилається заявнику реєстрованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення.

У разі повернення поштового відправлення з документами, які не одержані адресатом з незалежних від УКРНОІВІ причин, вважається, що такі документи вручені адресату належним чином. Датою одержання такого відправлення адресатом вважається дата проставляння у поштовому повідомленні відмітки про причини не отримання відправлення.

9. Якщо листування щодо заявки ведеться в електронному вигляді через особистий кабінет в ІКС УКРНОІВІ, електронний документ УКРНОІВІ вважається одержаним адресатом з часу надходження від нього електронного повідомлення із зазначеним часом про доставку цього документа адресату.

Якщо електронне повідомлення з підтвердженням отримання зазначеного електронного документа не надходить від адресата більше одного місяця з дати доставки цього документа до його особистого кабінету в ІКС УКРНОІВІ, електронний документ УКРНОІВІ вважається одержаним адресатом, а дата одержання цього документа визначається враховуючи один місяць з дня його надходження до особистого кабінету адресата.

У разі одержання від адресата повідомлення про відхилення відповідного електронного документа УКРНОІВІ усуває причини відхилення і повторно надсилає цей документ заявнику. Якщо таке повідомлення одержане від заявника, який не має надійних засобів кваліфікованого електронного підпису, заявнику за адресою на території України надсилається відповідний документ на папері.

10. Документ заявки, що подається до УКРНОІВІ після її подання, повинен відповідати вимогам глав 1 і 3 цього розділу та містити посилання на номер заявки, наданий УКРНОІВІ.

Якщо УКРНОІВІ номер заявці ще не надано або він невідомий заявнику, такий документ має містити відомості, що дають змогу ідентифікувати заявку іншим шляхом, зокрема номер заявки, визначений заявником у своєму діловодстві і зазначений у розділі 1 форми заявки, назву винаходу (корисної моделі) із зазначенням дати, на яку за достовірними відомостями заявника заявку одержано УКРНОІВІ.

У разі надходження до УКРНОІВІ документів, що подаються заявником після подання ним відповідної заявки, з використанням поштового зв'язку, конверт, в якому вони одержані, долучається до справи за заявкою. Якщо в одному конверті надійшли документи, що стосуються кількох заявок, оригінал конверта долучається до однієї із справ за заявкою, до інших долучається копія конверта з написом на ній “оригінал конверта міститься у справі за заявкою № ...”.

11. Перебіг передбачених цими Правилами строків починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок та обчислюється відповідно до Цивільного кодексу України.

У разі листування з представником перебіг строку надання відповіді на повідомлення УКРНОІВІ чи попередній висновок експертизи за заявкою, або подання документа про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту починається з наступного дня після одержання представником відповідно повідомлення УКРНОІВІ, попереднього висновку експертизи чи рішення УКРНОІВІ.

Датою подання електронного документа, що подається заявником чи його представником до УКРНОІВІ після подання відповідної заявки, датою одержання цього електронного документа УКРНОІВІ вважається робочий день в УКРНОІВІ, до закінчення якого одержано такий документ.

У разі подання такого електронного документа заявником у вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, чи після закінчення робочого дня в УКРНОІВІ, датою одержання електронного документа УКРНОІВІ є перший за ним робочий день.

VI. Експертиза заявки

1. Призначення експертизи заявки

1. Визначення експерта для проведення експертизи заявки здійснюється виключно в автоматизований спосіб шляхом розподілу заявок модулем автоматизованого розподілу ІКС УКРНОІВІ з урахуванням рівномірного навантаження для кожного експерта за принципом випадковості та у хронологічному порядку надходження заявок.

2. Експертиза заявки, яка розпочата одним експертом, має бути завершена цим самим експертом, за винятком випадків, які унеможливають проведення ним експертизи заявки.

У разі зміни експерта, проведення експертизи заявки починається з початку того етапу експертизи, на якому відбулася заміна експерта.

3. Експерт не може проводити експертизу заявки і підлягає відводу (самовідводу):

якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результатах проведення експертизи;

якщо він є членом сім'ї або близьким родичем заявника, представника заявника чи іншого учасника експертизи.

Експерт підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, установлених пунктом 4 цієї глави.

Незгода заявника з повідомленням УКРНОІВІ чи висновком експертизи не може бути підставою для відводу експерта, що проводить експертизу заявки.

4. Експерт, який брав участь у здійсненні експертизи заявки не може брати участі у проведенні повторної експертизи заявки після скасування рішення УКРНОІВІ Апеляційною палатою та повернення заявки на експертизу.

5. За наявності підстав, визначених пунктами 3 і 4 цієї глави, експерт зобов'язаний заявити самовідвід.

За цими ж підставами відвід експерту може бути заявлено заявником.

6. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявляється у письмовій формі шляхом подання відповідної заяви про це.

Самовідвід повинен бути заявленим експертом протягом 10 днів з дня отримання ним заявки для проведення експертизи.

Якщо заявнику відома причина відводу експерта, він може заявити про відвід лише до вчинення заявником передбаченої цими Правилами процедурної дії щодо проведення експертизи заявки.

7. Встановлення зазначених у пунктах 3 і 4 цієї глави обставин звільняє заявника від обов'язку надання інших доказів упередженості експерта для цілей відводу.

8. Питання про відвід експерта вирішується невідкладно. Відвід задовольняється, якщо УКРНОІВІ доходить висновку про його обґрунтованість і вмотивованість.

У разі задоволення відводу (самовідводу) експерта, експертиза заявки проводиться іншим експертом, який визначається в порядку, встановленому пунктом 1 цієї глави.

9. Якщо встановлено, що заявлений відвід є необґрунтованим, про це повідомляється відповідно експерт і заявник.

2. Порядок проведення експертизи

1. Експертиза заявки на винахід складається з попередньої, формальної і кваліфікаційної експертизи.

Експертиза заявки на корисну модель складається з попередньої і формальної експертизи.

2. Експертиза заявки проводиться в такому порядку:

1) попередня експертиза, під час якої перевіряється наявність у заявці відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці;

2) формальна експертиза, під час якої виконуються такі дії:

установлюється дата подання заявки на підставі статті 13 Закону та згідно з частинами десятою та одинадцятою статті 16 Закону;

перевіряється сплата збору за подання заявки та його відповідність вимогам Порядку;

перевіряється наявність підстав для встановлення пріоритету, якщо його заявлено, за винятком підстави, зазначеної в абзаці шостому пункту 1 глави 6 цього розділу;

заявлений об'єкт без аналізу його суті перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим частинами першою – третьою статті 6 Закону, за винятком умов патентоздатності;

заявка без аналізу суті заявлених об'єктів перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону та розділу III цих Правил;

перевіряється дотримання вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) відповідно до частини четвертої статті 12 Закону та глави 3 розділу III цих Правил;

заявленому винаходу (корисній моделі) присвоюється класифікаційний індекс відповідно до чинної редакції МПК;

3) кваліфікаційна експертиза, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 Закону.

За неможливості під час формальної експертизи здійснити у повній мірі визначені в абзаці першому пункту 1 глави 7 цього розділу перевірки через необхідність поглибленого аналізу суті винаходу та спеціальної освіти експерта у галузі технології, якої стосується заявка, під час проведення кваліфікаційної експертизи здійснюють також перевірки, які зазначені в абзацах четвертому – восьмому підпункту 2 цього пункту для формальної експертизи.

3. Під час експертизи заявнику надсилаються обґрунтовані попередні висновки та повідомлення і перевіряється дотримання встановлених Законом і цими Правилами вимог до порядку надання відповіді на них.

4. В обґрунтованому попередньому висновку вказуються всі виявлені невідповідності з посиланням на ті положення Закону та/або цих Правил, що містять вимоги, які порушено, та, за доцільності, на відповідну науково-технічну літературу.

Якщо у попередньому висновку міститься посилання на певне джерело інформації, повинні бути вказані всі бібліографічні дані такого джерела, а також інші дані, потрібні для виявлення відповідної інформації та на яких ґрунтуються зазначені у висновку зауваження (наприклад, абзац, сторінку, номер фігури креслень, номер статті Закону, номер пункт цих Правил тощо).

5. У відповідь на попередній висновок заявник повинен надати мотивовану відповідь з усуненням зазначених у висновку недоліків і/або надати обґрунтовані заперечення проти зауважень, викладених у ньому.

Відповідь повинна бути надана заявником протягом двох місяців від дати одержання ним попереднього висновку.

6. Якщо у строк, зазначений у пункті 5 цієї глави або продовжений згідно з главою 2 розділу VII цих Правил, відповідь на попередній висновок не надана, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення із зазначенням відповідних причин.

7. Кінцеві результати експертизи заявки, якщо вона не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою.

Якщо заявка відповідно до частини шостої статті 15 або частин шостої, тринадцятої, дев'ятнадцятої статті 16, або частин другої статті 22 Закону вважається відкликаною, заявнику надсилається про це повідомлення із зазначенням відповідних причин.

Датою, з якої заявка вважається відкликаною, є дата, наступна за датою надходження до УКРНОІВІ заяви про пріоритет відповідно до частини другої статті 15 Закону, якщо за попередньою заявкою діловодство в УКРНОІВІ не завершено, чи наступна за датою спливу строку сплати збору за подання заявки відповідно до частини одинадцятої статті 12 Закону, або строку подання на вимогу УКРНОІВІ додаткових матеріалів відповідно до частини шостої статті 16 Закону, у тому числі надання відповіді на попередній висновок, або строку одержання УКРНОІВІ відповідно до частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплати збору за її проведення, або строку надходження до УКРНОІВІ документа про сплату

державного мита за видачу патенту і сплати збору за публікації про видачу патенту відповідно до частини другої статті 22 Закону.

Заявка, що вважається відкликаною, не має правових наслідків, подальша експертиза такої заявки не проводиться. Подальші дії заявника базуватися на такій заявці не можуть за винятком того, що він може скористатися правом пріоритету на підставі такої заявки.

8. На підставі експертизи за заявкою УКРНОІВІ приймається відповідне рішення відповідно до глави 26 цього розділу.

9. Під час проведення експертизи заявки дії з ініціативи заявника вчиняються у спосіб та в порядку, визначеному розділом VII цих Правил.

10. Експертиза електронної заявки проводиться в порядку, визначеному цим розділом, якщо не встановлено інше.

11. Під час проведення експертизи заявки перевіряється факт застосування щодо заявника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також факт застосування щодо держави заявника секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що поширюються на резидентів іноземної держави.

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію Указами Президента України, та, у встановлених законом випадках, затверджених постановою Верховної Ради України.

Якщо на будь-якому етапі експертизи заявки встановлено факт застосування щодо заявника (фізичних та/або юридичних осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на діяльність заявника, який є юридичною особою) або щодо держави заявника санкцій у виді блокування активів, діловодство за заявкою призупиняється, внесення змін до неї забороняється

протягом усього строку застосування санкцій, про що заявник інформується повідомленням НОІВ.

У разі скасування санкцій або спливу строку застосування санкцій діловодство за заявкою поновлюється.

НОІВ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів у разі виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності ідентифікаційних даних особи заявника та особи, щодо якої застосовано санкції, або належності такої особи до осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на діяльність заявника, який є юридичною особою.

3. Попередня експертиза

1. Попередня експертиза заявки, у тому числі поданої до УКРНОІВІ як до відомства-одержувача міжнародної заявки, здійснюється негайно після реєстрації документів заявки.

Заявка, документи якої засекречено в установленому порядку з наданням грифу секретності і яка надійшла до УКРНОІВІ через режимно-секретний орган заявника або державного орган чи органу місцевого самоврядування за місцем проживання (для фізичної особи) або місцезнаходженням (для юридичної особи), вважається заявкою, яка містить пропозицію заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Заявка, яка надійшла до УКРНОІВІ відкритими каналами зв'язку, вважається такою, що не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

2. Під час попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці,

перевіряється на наявність у ній відомостей, які можуть становити державну таємницю.

3. Заявка, в якій за результатами попередньої експертизи виявлено відомості, що можуть становити державну таємницю, а також заявка, яка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі – Державний експерт) для прийняття рішення щодо належності інформації про винахід (корисну модель) до державної таємниці та надання матеріальним носіям цієї інформації грифу секретності.

4. У рішенні Державний експерт визначає коло осіб, які можуть мати доступ до секретного винаходу (секретної корисної моделі), і вся подальша експертиза за заявкою здійснюється в режимі секретності в порядку, передбаченому цими Правилами.

Дотримання режиму секретності забезпечується режимно-секретним підрозділом УКРНОІВІ.

5. Про рішення Державного експерта УКРНОІВІ негайно складає повідомлення і надсилає його заявнику.

У разі незгоди з рішенням Державного експерта заявник може подати до УКРНОІВІ мотивоване клопотання про засекречування матеріальних носіїв інформації про винахід (корисну модель) або про їх розсекречування чи оскаржити рішення Державного експерта до суду.

6. На папках справ за заявками, в яких не виявлено відомостей, що становлять державну таємницю, проставляється штамп з написом “Відомостей, заборонених для опублікування і для патентування в іноземних державах, немає”, прізвище і підпис уповноваженої особи.

7. Міжнародна заявка, яку подано до УКРНОІВІ як до відомства-одержувача, перевіряється згідно з пунктами 1–6 цієї глави. У разі належності інформації про заявлений винахід (корисну модель) до державної таємниці, УКРНОІВІ надсилає заявнику повідомлення (форма РСТ/RO/147) про те, що заявка не може розглядатися як міжнародна, внаслідок чого реєстраційний примірник та копія для пошуку не будуть відправлені до відповідних міжнародних органів, як це передбачено статтею 12(1) Договору про патентну кооперацію.

4. Установлення дати подання заявки

1. Дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ матеріалів, що містять принаймні:

заяву у довільній формі про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), викладену українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу українською мовою повинен надійти до УКРНОІВІ протягом двох місяців від дати подання заявки.

Для цілей установлення дати подання заявки зроблене у розділі 6 форми заяви посилення на раніше подану заявку, зазначену розділі 5 форми заяви, замінює опис і будь-які креслення.

2. У разі відповідності матеріалів заявки вимогам пункту 1 цієї глави та сплаченого збору за подання заявки вимогам частини одинадцятої статті 12 Закону та Порядку, заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату

подання заявки, за умови, якщо в матеріалах заявки зазначена адреса для листування на території України.

3. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам пункту 1 цієї глави заявнику негайно надсилається повідомлення про це.

Якщо невідповідність буде усунута заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення УКРНОІВІ, дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ останнього з виправлених або відсутніх матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

4. Якщо в матеріалах заявки, яка відповідає вимогам пункту 1 цієї глави, відсутня частина опису або є посилання на креслення, але такого креслення у заявці немає, заявнику надсилається про це повідомлення і пропонується на його вибір надіслати відсутню частину опису та/або відсутнє креслення чи вилучити посилання на них у заявці.

У разі подання відсутньої частини опису та/або відсутнього креслення протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ креслення. Якщо у зазначений строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Якщо заявник відповідно до пункту 4 цієї глави протягом двох місяців від дати отримання повідомлення УКРНОІВІ подав клопотання про встановлення дати подання заявки, відсутню частину опису або креслення до заявки, за якою заявляється пріоритет попередньої заявки, в якій на дату, на яку УКРНОІВІ були вперше отримані один або декілька передбачених у пункті 1 цієї глави елементів, дата подання заявки встановлюється за датою, на яку виконані всі зазначені у пункті 1 цієї глави вимоги.

При цьому щодо попередньої заявки заявником повинні бути дотримані такі умови:

- 1) копія попередньої заявки і дата її подання завірені як правильні установою, до якої попередня заявка була подана;
- 2) копія попередньої заявки подана до УКРНОІВІ протягом строку, зазначеного у пункті 4 цієї глави;
- 3) якщо попередня заявка складена іншою мовою, ніж українська, переклад попередньої заявки поданий протягом строку, зазначеного у пункті 4 цієї глави;
- 4) відсутня частина опису або відсутнє креслення містились у повному обсязі у попередній заявці;
- 5) на дату, на яку УКРНОІВІ уперше одержав один або декілька елементів, зазначених у пункті 1 цієї глави, заявка містила зазначення того, що зміст попередньої заявки був включений до заявки шляхом посилання;
- 6) протягом строку, зазначеного в пункті 4 цієї глави, були надані відомості щодо того, чи міститься в попередній заявці або в перекладі, зазначеному в підпункті 3 цього пункту, відсутня частина опису або відсутнє креслення.

5. Перевірка сплати збору за подання заявки

1. За наявності збору за подання заявки, сплаченого в установлений пунктом 10 глави 1 розділу IV цих Правил строк, він перевіряється на відповідність вимогам Порядку.

Збір за подання заявки вважається сплаченим, якщо повну суму збору сплачено в установлений статтею 12 Закону строк.

2. У разі відсутності сплати збору за подання заявки на дату подання заявки заявнику надсилається повідомлення про необхідність сплати збору за подання заявки та зазначається сума збору, що підлягає сплаті.

3. У разі відсутності сплати збору за подання заявки до дня спливу двох місяців від дати її подання або відсутності клопотання про продовження цього строку та/або відсутності сплати збору за подання цього клопотання, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Таке повідомлення надсилається заявнику також у разі несплати збору за подання заявки до спливу строку, на який продовжено його надходження згідно з зазначеним у цьому пункті клопотанням.

4. У разі сплати збору за подання заявки, з якого випливає, що збір сплачено до дати подання заявки, проте заявка надійшла до УКРНОІВІ після спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця з дати введення в дію зміненого розміру збору, такий збір не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення.

5. У разі невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку заявнику надсилається повідомлення про усунення виявлених недоліків.

Заявник повинен усунути зазначені недоліки протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення. Цей строк може бути продовжений у порядку, встановленому главою 2 розділу VII цих Правил.

6. Установлення пріоритету

1. Пріоритет попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ або до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, встановлюється за таких умов:

на попередню заявку не заявлено пріоритет;

заявка надійшла до УКРНОІВІ до спливу дванадцяти місяців з дати подання попередньої заявки до УКРНОІВІ або до відповідного органу іноземної держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

разом із заявкою або протягом трьох місяців від її дати подання чи двох місяців з дати, на яку спливає зазначений в абзаці третьому цього пункту строк, залежно від того, який з цих строків спливає пізніше, але до завершення будь-якої технічної підготовки до публікації заявки, УКРНОІВІ одержано заяву про пріоритет із зазначенням принаймні дати подання попередньої заявки та держави, в якій попередню заявку було подано;

протягом трьох місяців від дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, чи шістнадцяти місяців від дати подання попередньої заявки залежно від того, який з цих строків спливає пізніше, УКРНОІВІ одержано:

номер попередньої заявки;

копію попередньої заявки, якщо її було подано не до УКРНОІВІ, засвідчену установою, до якої цю попередню заявку було подано;

довідку про дату подання попередньої заявки, видану установою, яка засвідчила копію цієї заявки;

суть заявленого винаходу (корисної моделі) розкрито в попередній заявці на її дату подання;

заявник є особою або правонаступником особи, яка подала попередню заявку відповідно до абзацу першого цього пункту.

Пріоритет за попередньою заявкою, поданою до УКРНОІВІ, не встановлюється, якщо така заявка вважається неподаною відповідно до частин одинадцятої або дванадцятої статті 16 Закону.

2. Щодо заявки в цілому або будь-якого пункту формули винаходу (корисної моделі) можуть бути заявлені пріоритети на підставі двох і більше попередніх заявок, незалежно від того, де вони подані. У цьому разі пріоритет на підставі кожної попередньої заявки встановлюється окремо, а строки, пов'язані з датою подання попередньої заявки, відліковуються від найбільш ранньої з дат подання зазначених попередніх заявок, за умови дотримання вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) відповідно до частини четвертої статті 12 Закону.

3. Право пріоритету поширюється лише на ті винаходи (корисні моделі), які наведені в попередній заявці (попередніх заявках).

За відсутності у формулі винаходу (корисної моделі) попередньої заявки розкриття деяких винаходів (корисних моделей), щодо яких заявлено пріоритет, пріоритет може бути встановлено лише за умови, що у формулі, описі та кресленнях попередньої заявки такі винаходи (корисні моделі) розкриваються.

4. УКРНОІВІ може вимагати від заявника надання перекладу попередньої заявки українською мовою, якщо обґрунтованість заяви про пріоритет пов'язана зі встановленням відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності. Переклад повинен надійти до УКРНОІВІ протягом двох місяців від дати одержання заявником відповідного повідомлення або шістнадцяти місяців від дати подання попередньої заявки, залежно від того, який з цих строків спливає пізніше.

Замість перекладу попередньої заявки заявник може подати заяву про те, що таким перекладом є подана до УКРНОІВІ заявка, в якій заявлено пріоритет.

5. У разі виконання умов пункту 1 цієї глави з урахуванням відповідно пунктів 2–4 цієї глави дата пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза,

встановлюється за датою подання попередньої заявки. В іншому разі право пріоритету втрачається щодо всього винаходу (корисної моделі).

6. Про втрату права пріоритету заявнику надсилається повідомлення із зазначенням відповідних причин.

7. Заявник може внести виправлення помилки до заяви про пріоритет, для чого протягом трьох місяців від дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, чи шістнадцяти місяців від дати подання попередньої заявки залежно від того, який з цих строків спливає пізніше, він повинен подати до УКРНОІВІ заяву про виправлення помилки та сплатити збір за її подання згідно з Порядком.

У разі виправлення дати пріоритету на більш ранню дату зазначені шістнадцять місяців відліковуються з виправленої дати.

У разі виконання заявником вимог пункту 6 цієї глави заява про внесення виправлень до заяви про пріоритет задовольняється.

У разі виправлення дати пріоритету кожен строк, пов'язаний з цією датою та який ще не сплинув, відліковується від виправленої дати пріоритету.

8. Право заявника на внесення виправлень до заяви про пріоритет втрачається у разі подання ним заяви про опублікування заявки раніше спливу строку, встановленого згідно з частиною шістнадцятою статті 16 Закону, якщо зазначену заяву про опублікування не відкликано до завершення технічної підготовки до опублікування заявки.

9. Про задоволення заяви про внесення виправлень до заяви про пріоритет або про відмову в її задоволенні заявнику надсилається повідомлення.

10. Якщо пріоритет заявлено на підставі поданої до УКРНОІВІ попередньої заявки, діловодство за якою в УКРНОІВІ не завершено, відповідно до частини шостої статті 15 Закону з надходженням заяви про пріоритет попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет, про що заявнику надсилається повідомлення.

11. Якщо відповідно до частини восьмої статті 15 Закону пріоритет заявлено на підставі матеріалів, додаткових до раніше поданої до УКРНОІВІ заявки, датою пріоритету є дата одержання УКРНОІВІ цих додаткових матеріалів.

Пріоритет на підставі додаткових матеріалів устанавлюється за таких умов:

додаткові матеріали не взято до уваги під час експертизи заявки, до якої їх було додано;

додаткові матеріали оформлені як самостійна заявка, і її подано до УКРНОІВІ протягом трьох місяців з дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої їх було додано;

у матеріалах самостійної заявки зазначено дату подання і номер раніше поданої заявки, а також дату подання додаткових матеріалів, на підставі яких заявлено пріоритет;

самостійну заявку подано тим самим заявником, що й раніше подану заявку, або його правонаступником;

суть винаходу (корисної моделі) у самостійній заявці, що оформлена на основі додаткових матеріалів, не виходить за межі змісту цих додаткових матеріалів на дату їх подання.

У разі недотримання будь-якої з умов цього пункту заявнику надсилається повідомлення про неможливість встановлення пріоритету.

7. Перевірка заявки та заявленого об'єкта на відповідність установленим вимогам

1. Кожен із заявлених об'єктів перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим частинами першою – третьою статті 6 Закону і визначеним у розділі II цих Правил, за винятком умов патентоздатності, заявка перевіряються на відповідність формальним вимогам, встановленим частинами четвертою – восьмою статті 12 Закону і визначеним у розділі III цих Правил.

При проведенні формальної експертизи зазначені перевірка здійснюється у межах, які не вимагають поглибленого аналізу суті винаходу (корисної моделі) та спеціальної освіти експерта у галузі технології, якої стосується заявка.

2. Якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що всі вимоги, дотримання яких перевірялося згідно з пунктом 1 цієї глави, виконано, подальші дії здійснюються УКРНОІВІ відповідно до пункту 1 глави 10 цього розділу.

3. Якщо будь-яку з вимог, дотримання яких перевірялося згідно з пунктом 1 цієї глави, не виконано, заявнику надсилається про це обґрунтований попередній висновок.

Підставами для надсилання заявнику попереднього висновку є:

невідповідність сплати збору за подання заявки, у тому числі розміру сплаченого збору, вимогам Порядку;

невідповідність заявленого об'єкта умовам надання правової охорони, встановленим частинами першою – третьою статті 6 Закону та визначеним у главі 1 розділу II цих Правил, за винятком умов патентоздатності;

невідповідність заявки вимогам до її складу, встановленим частиною п'ятою статті 12 Закону та визначеним у главі 1 розділу III цих Правил;

невідповідність документів заявки загальним вимогам до їх оформлення, визначеним у главі 2 розділу III цих Правил;

невідповідність документів заявки загальним вимогам до їхнього змісту, визначеним у главі 2 розділу III цих Правил;

невідповідність форми заявки вимогам глави 3 розділу III цих Правил;

невідповідність заявки вимозі єдності винаходу (корисної моделі), установленій частиною четвертою статті 12 Закону та визначеній у главі 3 розділу II цих Правил;

невідповідність опису винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною сьомою статті 12 Закон та визначеним у главі 4 розділу III цих Правил, а також відповідно у главах 8–11 розділу III цих Прави, з огляду на вид заявленого об'єкта;

невідповідність формули винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною восьмою статті 12 Закону та визначеним у главі 5 розділу III цих Правил, а також відповідно у главах 8–11 розділу III цих Правил, з огляду на вид заявленого об'єкта.

4. Формула та опис винаходу (корисної моделі) перевіряються з урахуванням виправлень, внесених до заявки (за наявності).

5. Якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що будь-яку із зазначених у формулі ознак, у тому числі через невизначеність або неоднозначність її характеристики, неможливо ідентифікувати, як це передбачено пунктом 5 глави 5 розділу III цих Правил, або формулу викладено настільки неясно, що зрозуміти суть заявленого винаходу (корисної моделі) та/або визначити заявлений обсяг правової охорони неможливо, УКРНОІВІ надсилає заявнику обґрунтований попередній висновок. У цьому висновку зазначається, що формула винаходу (корисної моделі) не відповідає вимогам

частини восьмої статті 12 Закону та пунктів 1, 2, 5 глави 5 розділу III цих Правил.

6. Якщо під час формальної експертизи встановлено, що в описі винаходу (корисної моделі) відсутні необхідні відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі), або виражену формулою суть винаходу (корисної моделі) не розкрито в описі настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець, або визначений формулою обсяг правової охорони не підтверджується описом винаходу (корисної моделі), заявника в обґрунтованому попередньому висновку повідомляють, що опис винаходу не відповідає вимогам частини сьомої статті 12 Закону та пункту 1 глави 4 розділу III цих Правил, формула винаходу (корисної моделі) не базується на описі, тобто не відповідає вимогам частини восьмої статті 12 Закону та пункту 4 глави 5 розділу III цих Правил.

8. Перевірка єдиності винаходу (корисної моделі)

1. Для встановлення того, чи відповідає заявка на винахід вимозі єдиності, встановленої частиною четвертою статті 12 Закону, перевіряється дотримання вимог пункту 1 глави 3 розділу II цих Правил, з урахуванням абзацу другого пункту 1 глави 7 цього розділу.

2. Якщо формула характеризує два або більше винаходів (групу винаходів), перевіряється, чи пов'язані вони єдиним винахідницьким задумом, незалежно від того, заявлені ці винаходи в окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули винаходу.

Винаходи вважаються пов'язаними єдиним винахідницьким задумом, якщо вони відповідають вимогам пункту 3 глави 3 розділу II цих Правил.

3. Якщо формула характеризує два або більше винаходів, які є об'єктами одного виду, перевіряється, чи є вони варіантами, тобто, чи збігаються зазначені заявником призначення цих винаходів і чи забезпечують вони одержання того самого технічного результату.

Тотожність технічних результатів не вважається порушеною, якщо крім загального технічного результату, спільного для всіх винаходів групи, формулювання одного з окремих технічних результатів будь-якого з винаходів цієї групи додатково містить зазначення певної особливості цього технічного результату (наприклад, загальним технічним результатом, спільним для всіх винаходів групи, є “зниження тертя”, окремим технічним результатом – “зниження тертя в умовах підвищеної вологості”).

Тотожність технічних результатів не вважається порушеною, якщо для будь-якого з винаходів групи зазначено два чи більше технічних результати, а спільним для всіх винаходів є принаймні один із цих технічних результатів.

4. Для встановлення того, чи відповідає заявка на корисну модель вимозі єдиності, встановленої частиною четвертою статті 12 Закону, перевіряється дотримання вимог пункту 4 глави 3 розділу II цих Правил.

5. У разі виявлення порушення вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок з пропозицією усунути цей недолік, зокрема, шляхом поділу заявки або зазначення винаходу (корисної моделі), щодо якого (якої) слід проводити експертизу заявки.

Протягом 2 місяців з дати одержання висновку заявник може внести до заявки відповідні виправлення або надати обґрунтовані доводи стосовно порушення вимоги єдиності.

6. Якщо заявник надав зазначені документи в установлений строк, подальша експертиза проводиться відповідно до глави 7 цього розділу щодо заявки, до якої внесені відповідні виправлення.

7. Якщо порушення вимоги єдиності протягом встановленого строку не усунуто, у відповіді заявника на попередній висновок винахід (корисну модель), щодо якого (якої) слід проводити експертизу заявки, не було вказано, а надані ним доводи не були визнані УКРНОІВІ переконливими, подальша експертиза проводиться відповідно до глави 7 цього розділу щодо винаходу (корисної моделі), зазначеного (зазначеної) у формулі першим (першою), а також щодо винаходів, пов'язаних з ним єдиним винахідницьким задумом.

9. Присвоювання винаходу (корисній моделі) класифікаційного індексу

1. З метою віднесення винаходу (корисній моделі) до певної сфери (сфер) технології йому (їй) присвоюється класифікаційний індекс (індекси) відповідно до чинної редакції МПК з урахуванням другого абзацу пункту 1 глави 7 цього розділу.

У разі відсутності в заявці класифікаційного індексу (індексів) або неправильного його (їх) зазначення заявником, такий індекс (індекси) визначається УКРНОІВІ.

2. Класифікаційний індекс вибирається, виходячи зі змісту формули винаходу (корисній моделі) з урахуванням, за необхідності, опису, а також креслень, якщо вони є. Якщо винахід (корисна модель) стосується двох і більше сфер технології, яким відповідають різні рубрики МПК, встановлюються всі відповідні класифікаційні індекси.

3. Класифікаційні індекси, встановлені на стадії формальної експертизи, можуть бути змінені на стадії кваліфікаційної експертизи.

10. Завершення формальної експертизи

1. Якщо за результатами перевірки, проведеної відповідно до глав 7 і 8 цього розділу встановлено, що:

заявлений винахід (корисна модель) відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону та пунктів 1 і 2 глави 1 розділу II цих Правил не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі;

заявлений об'єкт належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 3 глави 1 розділу II цих Правил, не належить до об'єктів, на які відповідно до частини третьої статті 6 Закону та пункту 4 глави 1 розділу II цих Правил не поширюється правова охорона, і до об'єктів, які відповідно до пункту 5 глави 1 розділу II цих Правил не визнаються винаходами (корисними моделями) у значенні статті 1 Закону;

заявка відповідає формальним вимогам статті 12 Закону та розділу III цих Правил, у тому числі, вимозі єдності винаходу (корисної моделі);

сплата збору за подання заявки відповідає вимогам Порядку,

за заявкою на винахід УКРНОІВІ надсилає заявнику повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

за заявкою на корисну модель УКРНОІВІ складає обґрунтований висновок про відповідність корисної моделі встановленим вимогам.

2. Якщо відповідь на попередній висновок надано заявником протягом установленого строку, але вказані у висновку порушення не було усунуто, доводи заявника проти цього висновку не визнані УКРНОІВІ переконливими і

за результатами проведеної відповідно до глав 7 і 8 цього розділу перевірки встановлено, що:

заявлений винахід (корисна модель) або будь-який з винаходів групи винаходів суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, чим порушено вимоги частини першої статті 6 Закону та пунктів 1 і 2 глави 1 розділу II цих Правил;

або заявлений об'єкт (будь-який із заявлених об'єктів) не належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 3 глави 1 розділу II цих Правил, належить до об'єктів, на які відповідно до частини третьої статті 6 Закону та пункту 4 глави 1 розділу II цих Правил не поширюється правова охорона, або належить до об'єктів, які відповідно до пункту 5 глави 1 розділу II цих Правил не визнаються винаходами (корисними моделями) у значенні статті 1 Закону;

або заявка не відповідає формальним вимогам статті 12 Закону та розділу III цих Правил, зокрема, вимозі єдності винаходу (корисної моделі);

або сплата збору за подання заявки не відповідає вимогам Порядку, УКРНОІВІ складає щодо цього обґрунтований висновок.

11. Публікація відомостей про заявку на винахід

1. Публікація в бюлетені відомостей про заявку на винахід здійснюється після спливу 18 місяців від дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет – від дати її пріоритету, за умови дотримання вимог, установлених частиною шістнадцятою статті 16 Закону для заявки на винахід, якщо заявка не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.

2. Публікація відомостей про заявку на винахід містить:
опис винаходу;

формулу винаходу;
креслення (якщо на них є посилання в описі);
реферат.

Для заявок, що містять переліки послідовностей відповідно до стандарту VOIB ST.26, публікація таких переліків здійснюється шляхом посилання на відповідні XML-файли.

Публікація відомостей про заявку містить також такі бібліографічні дані (за наявності):

(21) номер заявки;

(22) дата подання заявки;

(31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

(32) дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

(33) двобуквений код держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якої подана попередня заявка, відповідно до стандарту VOIB ST.3;

(62) номер і дата подання до УКРНОІВІ попередньої заявки, з якої виділено цю заявку;

(66) номер і дата подання до УКРНОІВІ попередньої заявки;

(51) індекс Міжнародної патентної класифікації

(54) назва винаходу

(71) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування (заявників)

(72) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) винахідника (винахідників)

3. Відомості про заявки на винаходи, щодо яких Державним експертом прийнято рішення про віднесення їх до державної таємниці, та заявки на корисні моделі не публікуються.

12. Інформаційний пошук за клопотанням будь-якої особи

1. Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу у редакції на дату подання такого клопотання з урахуванням опису та наявних креслень.

За подання клопотання сплачується збір. У разі несплати збору або невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку клопотання вважається неподаним, інформаційний пошук не проводиться.

2. Клопотання повинно містити, принаймні, номер заявки та адресу, за якою має бути надіслано звіт про результати інформаційного пошуку.

3. Інформаційний пошук здійснюється у порядку, визначеному главою 17 цього розділу. Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, яка подала клопотання, протягом двох місяців від дати його подання.

4. Якщо на дату подання клопотання відомості щодо вказаній у ньому заявки ще не були опубліковані або така заявка не була подана до УКРНОІВІ, особі, яка подала клопотання, надсилається про це повідомлення.

У такому разі датою подання клопотання вважається дата публікації відомостей про заявку.

13. Зауваження щодо відповідності винаходу умовам надання правової охорони

1. Відповідно до частини вісімнадцятої статті 16 Закону після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ

зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. За подання зауваження збір не сплачується.

Особи, які подати зауваження, участі у діловодстві за заявкою не беруть.

2. У разі отримання зауваження воно невідкладно направляється заявнику, який може повідомити УКРНОІВІ про своє ставлення до зауваження.

3. Зауваження в межах мотивів щодо невідповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони та повідомлення заявника про своє ставлення до зауваження (у разі його отримання УКРНОІВІ), береться до уваги під час проведення кваліфікаційної експертизи.

14. Заперечення проти заявки

1. Відповідно до частини вісімнадцятої статті 16 Закону протягом шести місяців від дати публікації в бюлетені відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ мотивоване заперечення проти заявки.

У запереченні повинні бути зазначені підстави, з яких воно подано (одна або декілька), зокрема:

заявлений об'єкт не відповідає вимогам частин першої, другої або третьої статті 6 Закону;

винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 Закону.

2. Заперечення складається українською мовою.

Якщо додатки до заперечення викладені іноземною мовою, разом з ними подається їх переклад на українську мову. В іншому разі вони не беруться до уваги.

3. Заперечення повинно стосуватися однієї заявки та містити:

ім'я (повне найменування) особи, яка подала заперечення (далі – подавець заперечення), поштову адресу його місця проживання (місцезнаходження);

ім'я (повне найменування) представника, якщо заперечення підписано ним, адресу його місця проживання (місцезнаходження);

номер і дату подання заявки, якої стосується заперечення;

зміст чітко сформульованих вимог подавця заперечення;

мотиви, з яких подано заперечення (виклад обставин, якими подавець заперечення обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, на підставі яких встановлено невідповідність наведеного в заявці винаходу умовам надання правової охорони, встановленим Законом; посилання на положення законодавства, на підставі яких встановлено таку невідповідність);

підпис подавця заперечення або його представника та дату підпису.

Підпис подавця заперечення, що є юридичною особою, складається з повного найменування посади уповноваженої особи, особистого підпису (кваліфікованого електронного підпису), ініціалів і прізвища та засвідчується печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

Якщо заперечення підписується не особою, що подала заперечення, а представником, перед особистим підписом зазначається статус цієї особи та відомості про документ на підставі якого діє представник, у тому числі дата вчинення довіреності.

4. До заперечення додаються:

документи, зазначені в запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин;

довіреність або її копію, засвідчену в установленому законодавством порядку (якщо заперечення подається через представника), оформлені відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

До заперечення можуть бути додані й інші документи, необхідні для правильного розгляду заперечення.

5. Документи заперечення складаються та подаються з дотриманням вимог, установлених розділами III та IV цих Правил.

Заперечення та додатки до нього не повинні містити зневажливих висловлювань щодо інших осіб, а також матеріалів і/або відомостей, що вочевидь не стосуються заперечення.

6. За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заперечення вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, якщо збір за подання заперечення сплачено не пізніше цієї дати. Якщо заперечення подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цього заперечення, то датою подання заперечення вважається дата сплати відповідного збору.

7. За надходження заперечення до УКРНОІВІ здійснюється його попередній розгляд, під час якого перевіряється:

відповідність заперечення вимогам цієї глави та розділу III цих Правил;

дотримання встановленого частиною сімнадцятою 16 Закону строку подання заперечення;

наявність сплати збору за подання заперечення та відповідність сплаченого збору вимогам Порядку;

наявність довіреності або її копії, засвідченої в установленому законодавством порядку, оформленої відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил (якщо заперечення подано представником).

Відсутність копії заперечення не є підставою для відмови у прийнятті заперечення до розгляду.

8. Якщо за результатами попереднього розгляду заперечення встановлено, що дотримані умови пункту 6 цієї глави, воно приймається до розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

Копія заперечення надсилається заявнику.

Протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення заявник може повідомити УКРНОІВІ про своє ставлення до заперечення шляхом надання обґрунтованої відповіді на нього. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, унести до заявки зміни або відкликати її.

9. У разі несплати збору за подання заперечення або невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку заперечення вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

10. У разі порушення встановленого строку для подання заперечення воно вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

11. У разі відсутності будь-якого з документів, зазначених у пункті 4 цієї глави, подавцю заперечення надсилається про це повідомлення.

Якщо зазначені в повідомленні недоліки будуть усунуті протягом двох місяців з дати одержання подавцем заперечення повідомлення, заперечення вважається поданим у день первісного його подання. В іншому разі заперечення вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

12. У разі подання заперечення проти заявки, яка на дату подання цього заперечення відкликана або вважається відкликаною, але за якою не вичерпано можливості відновлення права заявника щодо заявки, воно залишається

без розгляду до спливу строку, встановленого Законом, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

У разі подання заперечення проти заявки, яка на дату подання цього заперечення відкликана або вважається відкликаною та за якою вичерпано можливості відновлення права заявника щодо заявки, воно не приймається до розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення. Збір за подання такого заперечення підлягає поверненню відповідно до Порядку.

13. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника у разі її надання в установлений строк.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою у порядку, встановленому главою 26 цього розділу.

15. Кваліфікаційна експертиза

1. Кваліфікаційна експертиза проводиться за заявкою на винахід, щодо якої заявнику надіслано повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи відповідно до частини чотирнадцятої статті 16 Закону.

2. Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності – новизна, винахідницький рівень та промислова придатність, визначеним у статті 7 Закону.

Здійснюється перевірка згідно з пунктом 4 глави 7 та главою 8 цього розділу формули та опису винаходу на відповідність вимогам, установленим частинами четвертою, сьомою та восьмою статті 12 Закону.

За наявності обґрунтованих підстав, а саме, неможливості під час формальної експертизи здійснити у повній мірі перевірки, визначені в абзаці першому пункту 1 глави 7 цього розділу через необхідність поглибленого аналізу суті винаходу та спеціальної освіти експерта у галузі технології, якої стосується заявка, під час проведення кваліфікаційної експертизи здійснюють також зазначені перевірки.

Якщо заявником подано заяву про пріоритет і в процесі інформаційного пошуку, який було проведено відповідно до глави 17 цього розділу, були виявлені відомості, які можуть бути підставою для визнання винаходу таким, що не відповідає умовам патентоздатності, і які стали загальнодоступними у період між датою заявленого пріоритету і датою подання заявки, перевіряється дотримання умови для встановлення пріоритету відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 глави 6 з урахуванням пункту 3 глави 6 цього розділу, а саме, чи розкрито суть заявленого винаходу в сукупності документів (формулі, описі, кресленнях) попередньої заявки на її дату подання.

У разі якщо суть заявленого винаходу у попередній заявці розкрито, право пріоритету на підставі такої попередньої заявки підтверджується, а зазначені в абзаці третьому цього пункту відомості, виявлені в процесі інформаційного пошуку, визнаються такими, що не входять до рівня техніки, а отже не враховуються при перевірці заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

В іншому разі пріоритет на підставі попередньої заявки не встановлюється, а зазначені в абзаці третьому цього пункту відомості, виявлені в ході інформаційного пошуку, визнаються такими, що входять до рівня техніки, а отже враховуються при перевірці заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності, про що заявнику надсилається повідомлення.

16. Умови проведення кваліфікаційної експертизи за заявою заявника

1. Кваліфікаційна експертиза проводиться за умови подання заявником протягом трьох років від дати подання заявки на винахід заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплату збору за її проведення, який відповідає вимогам Порядку.

2. Якщо заяву про проведення кваліфікаційної експертизи заявником подано протягом встановленого строку, але збір за її проведення не було сплачено або сплачений збір не відповідає вимогам Порядку, заявнику надсилається повідомлення про те, що його заяву буде задоволено за умови, що збір за проведення кваліфікаційної експертизи буде сплачено до спливу встановленого строку.

3. Якщо збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявником сплачено, але його розмір є меншим, ніж встановлено Порядком, а саме, не відповідає кількості незалежних пунктів формули, щодо якої за поданою заявою має бути проведено кваліфікаційну експертизу, заявнику надсилається повідомлення про таку невідповідність.

У повідомленні заявнику пропонується до спливу встановленого строку доплатити збір до розміру, встановленого Порядком. У разі залишення розміру сплаченого збору без змін заявнику пропонується подати заяву про виправлення помилки у заявці, разом з якою надати виправлену формулу винаходу, кількість незалежних пунктів якої відповідає розміру сплаченого збору, та сплатити збір за подання цієї заяви згідно з Порядком.

4. Якщо протягом трьох років від дати подання заявки заявник подав заяву про проведення кваліфікаційної експертизи та сплатив збір у визначеному Порядком розмірі, йому надсилається повідомлення про те, що заяву про проведення кваліфікаційної експертизи буде задоволено.

5. Якщо протягом трьох років від дати подання заявки заявник не подав заяву про проведення кваліфікаційної експертизи та/або не сплатив збір за її проведення і до спливу зазначеного строку не подав клопотання про продовження цього строку та/або не сплатив збір за подання цього клопотання, заявка вважається відкликаною.

Якщо до спливу продовженого строку заявник не подав заяву про проведення кваліфікаційної експертизи та/або не сплатив збір за її проведення, заявка вважається відкликаною.

Про те, що заявка вважається відкликаною, заявнику надсилається повідомлення.

17. Проведення інформаційного пошуку

1. Інформаційний пошук проводиться з метою визначення рівня техніки для перевірки новизни та винахідницького рівня заявленого винаходу.

Пошук проводиться з урахуванням виправлень, внесених до заявки (якщо вони вносились).

Якщо інформаційний пошук за заявкою вже було проведено відповідно до глави 12 цього розділу, його результати враховуються при проведенні пошуку під час кваліфікаційної експертизи.

Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Для визначення рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, з якими будь-яка зацікавлена особа могла ознайомитися до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет, до її дати пріоритету.

2. Датою, з якої відомості стали загальнодоступними, вважається:

для опублікованих описів до охоронних документів – зазначена на них дата публікації;

для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, яку подано до УКРНОІВІ, – зазначена на них дата публікації;

для друкованих видань – дата видання, а за відсутності можливості її встановлення останній день місяця чи 31 грудня зазначеного у виданні року, якщо дата видання визначається лише місяцем або роком;

для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо – дата їх депонування;

для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації, – дата надходження її до цих органів;

для нормативно-технічної документації – дата реєстрації її в уповноваженому органі;

для матеріалів дисертацій та авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису, – дата надходження їх до бібліотеки;

для прийнятих на конкурс робіт – дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;

для джерел інформації, що сприймаються візуально (наприклад, плакати, моделі, вироби), – документально підтверджена дата, з якої їх огляд стає можливим;

для експонатів, розміщених на виставці, – документально підтверджена дата початку їх показу;

для усних доповідей, лекцій, виступів – дата доповіді, лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією;

для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, – документально підтверджена дата, з якої ці відомості стали загальнодоступними;

для повідомлень по радіо, телебаченню, кіно – дата такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носії інформації;

для відомостей про технічний засіб, що став відомим унаслідок його використання, – документально підтверджена дата, з якої ці відомості стали загальнодоступними;

для відомостей, що стали загальнодоступними через електронні носії інформації, зокрема, CD, DVD диски, – дата розміщення цих відомостей на зазначених носіях за умови її документального підтвердження;

для відомостей, отриманих засобами он-лайн доступу, зокрема, через мережу Інтернет, – дата, коли відомості були публічно розміщені в електронному середовищі: на вебсайті електронного видання газети, журналу, радіостанції, телевізійної станції, на приватному чи комерційному вебсайті.

Якщо на веб-сайті відсутні однозначні відомості про дату, коли відомості були публічно розміщені в електронному середовищі, ця дата може бути виявлена УКРНОІВІ за допомогою доступних технічних засобів. При цьому ця дата вважається вірною, доки заявником не надано доказів протилежного.

3. Для оцінки новизни до рівня техніки включається також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що її дата подання, а якщо заявлено пріоритет, дата пріоритету передре дату подання (дату пріоритету) заявки, за якою проводиться експертиза, і що на дату подання (дату пріоритету) заявки, за якою проводиться експертиза, чи після цієї дати зазначену заявку з більш ранньою датою подання (датою пріоритету) було опубліковано.

Якщо заявка з більш ранньою датою подання (датою пріоритету) відкликана або вважається відкликаною до публікації відомостей про неї, однак така публікація відбулася, оскільки до дати, на яку заявка відкликана або вважається відкликаною, було завершено технічну підготовку до публікації,

зміст такої заявки входить до рівня техніки лише за умови, що дата публікації відомостей про неї передує даті подання (даті пріоритету) заявки, за якою проводиться експертиза.

4. Інформаційний пошук охоплює всі сфери технології, щодо яких встановлено класифікаційний індекс (індекси) заявленого винаходу, і може поширюватися, якщо це доцільно, на інші сфери технології, яких стосується винахід з огляду на його функцію (функції) чи галузь (галузі) застосування.

5. Інформаційний пошук проводиться з використанням патентно-інформаційної бази УКРНОІВІ, а також електронних баз даних, до яких УКРНОІВІ має он-лайн доступ.

6. Глибина інформаційного пошуку обмежується, як правило, кількістю років, починаючи з яких відповідна сфера технології почала розвиватися, а його обсяг – обсягом патентно-інформаційної бази УКРНОІВІ.

7. Інформаційний пошук проводиться щодо кожного незалежного пункту формули винаходу з урахуванням опису та креслень (якщо такі є), а також виправлень, якщо вони були внесені до заявки в порядку, визначеному в розділі 28 глави.... цих Правил.

Якщо формула винаходу має залежні пункти, пошук щодо них проводиться у разі виникнення сумнівів стосовно новизни або винахідницького рівня винаходу за незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, в іншому разі пошук щодо залежних пунктів проводиться лише у разі, якщо це необхідно для цілей повноти та ясності результатів пошуку.

18. Перевірка винаходу на відповідність умовам патентоздатності

1. Під час перевірки заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності встановлюється, чи є він промислово придатним, новим і чи має винахідницький рівень.

2. Відповідно до частини шостої статті 7 Закону на визнання заявленого винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом шести місяців до дати подання заявки до УКРНОІВІ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні зазначеного положення Закону.

При цьому, зазначені положення не стосуються інформації про винахід, розкритої у будь-якій заявці на видачу в Україні патенту, у тому числі в міжнародній заявці, в якій зазначено Україну.

3. Під час перевірки заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності беруться до уваги результати інформаційного пошуку, проведеного відповідно глав 12 або 17 цього розділу, а також за наявності зауважень і/або заперечень третіх осіб і ставлення заявника до них у разі їх надання в установлений строк.

19. Перевірка промислової придатності

1. Для встановлення того, чи є заявлений винахід промислово придатним, тобто таким, що може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності, перевіряється дотримання вимог, зазначених у пункті 5 глави 2 розділу II цих Правил.

2. Якщо щодо винаходу, охарактеризованого одноланковою формулою, виконано всі вимоги, зазначені в пункті 5 глави 2 розділу II цих Правил, винахід визнається промислово придатним.

3. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи виявлено, що в заявці відсутні відомості про призначення об'єкта винаходу і таке призначення не впливає з назви винаходу чи його суті, або заявлений винахід не може бути здійснено чи його реалізація відповідно до вказаного в матеріалах заявки призначення винаходу не можлива або він суперечить визнаному закону природи чи базується на припущеннях, гіпотезах, винахід не визнається промислово придатним.

4. Якщо формула винаходу має незалежний та один або більше залежних пунктів, у разі визнання винаходу промислово придатним за незалежним пунктом, перевірку згідно з пунктом 1 цієї глави здійснюють щодо кожного залежного пункту формули, і винахід у цілому визнають промислово придатним, якщо його визнано промислово придатним за кожним пунктом формули. У разі невизнання винаходу промислово придатним за будь-яким із залежних пунктів винахід у цілому не визнається промислово придатним.

У разі невизнання винаходу промислово придатним за незалежним пунктом формули винахід у цілому не визнається промислово придатним.

5. Якщо за результатами перевірки визнано, що заявлений винахід не є промислово придатним, заявнику надсилається щодо цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід промислово придатним, або обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

1. Для визначення того, чи є заявлений винахід новим, перевіряють, чи не є він частиною рівня техніки.

2. Перевірку новизни здійснюють відповідно до пункту 3 глави 2 розділу II цих Правил щодо всієї сукупності ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак з виявленими в результаті проведення пошуку відомостями, що є частиною рівня техніки, отриманими з одного джерела інформації.

З метою обґрунтування висновку про невідповідність заявленого винаходу умові новизни не допускається об'єднувати відомості, отримані з різних джерел інформації, у тому числі з різних частин одного документа, кожна з яких стосується лише частини ознак незалежного пункту формули. При цьому, якщо відомості про об'єкт, з яким порівнюється заявлений винахід, містяться в одному джерелі інформації, яке є основним, а уточнення певних ознак цього об'єкта – в іншому, це інше джерело розглядається як складова частина основного джерела за умови, що для фахівця очевидно вважати, що відомості з обох джерел стосуються того самого об'єкта.

Для тлумачення понять, що вживаються в інформаційних джерелах, використовуються, зокрема словники, довідники, міжнародні, державні та галузеві стандарти, правила та інструкції у галузі, якої стосується винахід.

3. Якщо виявленим джерелом інформації, з якого заявлений винахід став відомим, є заявка на видачу в Україні патенту, яка має більш ранню дату подання, а якщо заявлено пріоритет, дату пріоритету, і відомості про яку опубліковані УКРНОІВІ, заявлений винахід вважається таким, що не є новим.

У разі, якщо виявлено заявку, яка має більш ранню дату подання, а якщо заявлено пріоритет, дату пріоритету, але вона ще не опублікована, УКРНОІВІ інформує заявника про це. У повідомленні також зазначається про відстрочення

експертизи до дати опублікування відомостей про таку заявку, при цьому не вказується заявник такої заявки і не розкривається її зміст.

4. Якщо формула має незалежний та один або більше залежних від нього пунктів, у разі визнання заявленого винаходу новим за незалежним пунктом перевірку новизни щодо відповідних залежних пунктів формули не проводиться і винахід у цілому визнається новим.

У разі, якщо заявлений винахід за незалежним пунктом формули новим не визнано, такий винахід не визнається новим у цілому. З метою надання заявнику інформації щодо доцільності виправлення формули у такому випадку здійснюється перевірка у межах отриманих у результаті пошуку відомостей новизни окремих варіантів винаходу, охарактеризованих відповідними залежними пунктами.

5. Якщо за результатами перевірки визнано, що заявлений винахід не є новим, заявнику надсилається щодо цього обґрунтований попередній висновок експертизи з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід новим, або обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

21. Перевірка винахідницького рівня

1. Перевірка винахідницького рівня здійснюється відповідно до пункту 4 глави 2 розділу II цих Правил щодо сукупності ідентифікованих суттєвих ознак, зазначених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак з отриманими за результатами пошуку відомостями, що є частиною рівня техніки.

Відповідно до пункту 8 глави 4 розділу III цих Правил ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти при використанні винаходу.

Для порівняння з ознаками заявленого винаходу можуть бути використані відомості, отримані з різних джерел інформації, якщо можливість їх об'єднання є очевидною для фахівця.

2. Перевірка винахідницького рівня, як правило, містить:

виявлення відповідно до пункту 7.1 глави 4 розділу III цих Правил найбільш близького до заявленого винаходу аналога;

виявлення в незалежному пункті формули ознак, якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога (відмітних ознак);

виявлення з рівня техніки відомостей про об'єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу;

установлення відомості впливу ознак, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу, на зазначений заявником технічний результат.

Якщо відомості про зазначені в абзаці четвертому цього пункту об'єкти не виявлені або відомість впливу, зазначена в абзаці п'ятому цього пункту, не встановлена, заявлений винахід визнається таким, що має винахідницький рівень.

3. Відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об'єднання двох і більше джерел інформації або їхніх частин, різних витягів із того самого джерела або з будь-яких різних джерел інформації.

4. Відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно підтверджувати для обґрунтування відсутності винахідницького рівня, якщо заявником не зазначено технічний результат

або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не може бути досягнуто.

5. На визнання заявленого винаходу таким, що має винахідницький рівень, не впливає його вдавана простота та/або вдавана очевидність механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо розкриття цього механізму стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки, за якою проводиться експертиза.

6. Заявлений винахід не визнається таким, що має винахідницький рівень, якщо в його основу, зокрема покладено:

доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

заміну будь-якої частини відомого засобу іншою відомою частиною для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

вилучення будь-якого елемента, дії з одночасним вилученням обумовленої його наявністю властивості та/або функції та отриманням звичайного для такого вилучення технічного результату (наприклад, спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоемності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу);

збільшення кількості однотипних елементів або дій для посилення технічного результату, який зумовлено наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для отримання технічного результату, зумовленого відомими властивостями цього матеріалу;

створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, і технічний результат, який при цьому досягається, є наслідком лише відомих властивостей зазначених частин і зв'язків між ними;

застосування відомого продукту або процесу за новим призначенням, зумовленим відомими властивостями, структурою, виконанням тощо цього продукту або процесу, якщо відомо, що саме такі властивості, структура, виконання тощо потрібні для реалізації зазначеного призначення;

зміну кількісної ознаки або взаємозв'язку між кількісними ознаками чи зміну виду такого взаємозв'язку за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий фахівцю і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей і закономірностей матеріального світу.

7. Заявлений винахід може не визнається таким, що має винахідницький рівень, якщо він є новою формою відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі сіллю, складним ефіром, простим ефіром, композицією, комбінацією та іншим похідним, поліморфом, метаболітом, чистою формою, формою з іншим розміром часток, ізомером, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

Похідні форми відомої біологічно активної сполуки, зокрема, солі, складні ефіри, прості ефіри, поліморфи, метаболіти, ізомери, а також форми, що відрізняються розмірами або формою часток біологічно активної сполуки, вважаються такими, що мають винахідницький рівень, якщо додатково до біологічної активності вони мають щонайменше один інший технічний ефект у порівнянні з відомою сполукою або композицією на її основі (наприклад, вища біодоступність, розчинність, хімічна чи фізична стабільність, менша токсичність, кращі властивості для виробництва чи обробки лікарських форм, зокрема, текучість, стискуваність, крихкість), якщо для фахівця наявність

такого ефекту очевидно не впливає з модифікації такої біологічно активної сполуки.

Нові кристалічні форми (поліморфи), сольвати, зокрема гідрати, біологічно активної сполуки без наявності іншого технічного ефекту вважаються такими, що не мають винахідницького рівня, оскільки не змінюють молекулярну структуру такої сполуки і як наслідок її біологічну активність.

Нові способи одержання та відбору поліморфів і сольватів сполуки поліморфів і сольватів, вважаються такими, що не мають винахідницького рівня, оскільки є очевидними для фахівця, за умови, якщо вони базуються на відомих методах і засобах.

Нові просторові ізомери (стереоізомери), зокрема, енантіомери, таутомери, діастереомери, а також композиції (суміші) стереоізомерів, в яких просторова структура молекули змінена і як наслідок можуть бути змінені біологічні та інші властивості, як правило, мають винахідницький рівень, оскільки властивості нових стереоізомерів чи їх композицій (сумішей) не є очевидними фахівцю. При цьому, якщо новий стереоізомер чи нова композиція стереоізомерів має лише підвищену біологічну активність у порівнянні з відомим стереоізомером (відомою сумішшю стереоізомерів) без іншого технічного ефекту, а для його отримання використано звичайні методи з рівня техніки, такий стереоізомер (нова композиція стереоізомерів), не має винахідницького рівня.

Нові проліки, метаболіти, зокрема, прості та складні ефіри (етери та естери), а також кон'юганти, зокрема, з полімерами, пептидами, антитілами, без іншого технічного ефекту не мають винахідницького рівня.

8. Якщо формула має незалежний та один або більше залежних пунктів і встановлено, що заявлений винахід за незалежним пунктом має винахідницький рівень, перевірка винахідницького рівня щодо відповідних

залежних пунктів формули не проводиться і винахід у цілому визнається таким, що має винахідницький рівень.

9. У разі визнання заявленого винаходу за незалежним пунктом таким, що не має винахідницького рівня, винахід у цілому визнається таким, що не має винахідницького рівня. З метою надання заявнику інформації щодо доцільності виправлення формули у цьому випадку перевіряють у межах відомостей, отриманих у результаті пошуку, винахідницький рівень окремих варіантів винаходу, охарактеризованих відповідними залежними пунктами.

10. Якщо за результатами перевірки визнано, що заявлений винахід не має винахідницького рівня, заявнику надсилається щодо цього обґрунтований попередній висновок експертизи з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід таким, що має винахідницький рівень, або обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

22. Перевірка групи винаходів на відповідність умовам патентоздатності

1. Якщо заявлено групу винаходів, перевірка на відповідність умовам патентоздатності проводиться згідно з главами 17–21 цього розділу щодо кожного винаходу групи окремо.

Група винаходів визнається такою, що відповідає умовам патентоздатності, якщо цим умовам відповідає кожний винахід групи.

2. Якщо за результатами перевірки є підстави вважати, що будь-який винахід заявленої групи не відповідає будь-якій з умов патентоздатності, заявнику надсилається щодо цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності,

недоліків, які перешкоджають визнати винахід патентоздатним, або обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

Якщо встановлено, що принаймні один із винаходів заявленої групи винаходів не відповідає умовам патентоздатності, перевіряється згідно з главою 8 цього розділу, чи пов'язана решта винаходів, якщо їх більше одного, єдиним винахідницьким задумом, тобто, чи відповідає заявка без урахування винаходу, що не відповідає умовам патентоздатності, вимозі єдиності винаходу.

3. У разі виявлення порушення вимоги єдиності винаходу, заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок з пропозицією усунути цей недолік, зокрема, шляхом поділу заявки або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

23. Завершення кваліфікаційної експертизи

1. Якщо за кінцевими результатами експертизи заявки на винахід з урахуванням наданих заявником додаткових матеріалів, у тому числі, виправлень, внесених до заявки, встановлено, що:

заявлений винахід відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону та пунктів 1 і 2 глави 1 розділу II цих Правил заявки не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі;

заявлений об'єкт (об'єкти) належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 3 глави 1 розділу II цих Правил, не належить до об'єктів, на які відповідно до частини третьої статті 6 Закону та пункту 4 глави 1 розділу II цих Правил не поширюється правова охорона, і не належить до об'єктів, які відповідно до пункту 5 глави 1 розділу II цих Правил не визнаються винаходами в значенні статті 1 Закону;

заявка відповідає вимогам статті 12 Закону та главам 1–3, 6–11 розділу III цих Правил, у тому числі, вимозі єдності винаходу, як це встановлено у главі 3 розділу II цих Правил;

опис винаходу відповідає вимогам частини сьомої статті 12 Закону та глави 4 розділу III цих Правил;

формула винаходу відповідає вимогам частини восьмої статті 12 Закону та глави 5 розділу III цих Правил;

сплачений збір за подання заявки відповідає вимогам Порядку;

заявлений винахід відповідає всім умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 Закону,

УКРНОІВІ готує щодо цього обґрунтований висновок експертизи.

2. Якщо відповідь на попередній висновок надано своєчасно, але вказані у ньому недоліки заявником не усунуто, а його заперечення проти цього попереднього висновку визнані непереконаливими і за кінцевими результатами експертизи, з урахуванням наданих заявником додаткових матеріалів, у тому числі, внесених до заявки виправлень, встановлено, що не дотримано одну або більше умов, зазначених в абзацах другому – восьмому пункту 1 цієї глави, щодо цього УКРНОІВІ складає обґрунтований висновок експертизи.

24. Експертиза міжнародної заявки

1. Відповідно до Договору про патентну кооперацію УКРНОІВІ виконує функції зазначеного або вибраного відомств. У відповідних випадках, які не врегульовані Законом і цими Правилами, відповідно до статті 4 Закону застосовуються положення Договору про патентну кооперацію та Інструкції до нього.

2. До розгляду за національною процедурою може бути прийнята міжнародна заявка, за якою встановлена дата міжнародного подання та яка

не є вилученою чи не вважається вилученою і в якій не вилучено зазначення або вибір України.

3. Експертиза міжнародної заявки проводиться за умови одержання УКРНОІВІ до спливу тридцяти одного місяця з її дати пріоритету перекладу цієї заявки українською мовою та сплати збору за її заявки. Розмір збору за подання міжнародної заявки повинен відповідати вимогам Порядку.

4. У разі одержання УКРНОІВІ у встановлений строк поданих заявником перекладу міжнародної заявки та сплати збору за її подання заявнику надсилається повідомлення про прийняття міжнародної заявки на експертизу.

5. У разі, якщо в установленний строк переклад міжнародної заявки до УКРНОІВІ не надійшов і/або не сплачено збір за її подання, дія міжнародної заявки в Україні вважається припиненою, про що заявнику надсилається повідомлення.

6. Експертиза міжнародної заявки проводиться згідно з цим розділом з урахуванням того, що:

попередня експертиза міжнародної заявки не здійснюється;

відповідно до статті 11(3) Договору про патентну кооперацію датою подання міжнародної заявки до УКРНОІВІ вважається її дата міжнародного подання;

сплата збору за подання міжнародної заявки, включно зі строком його сплати, перевіряється згідно з пунктом 3 цієї глави;

наявність формальних підстав для встановлення пріоритету не перевіряється;

міжнародна заявка приймається на експертизу з формулою винаходу (корисної моделі) в її кінцевій редакції, прийнятій Міжнародним бюро ВОІВ,

якою вважається редакція, що міститься у перекладі міжнародної заявки, наданому УКРНОІВІ відповідно до статей 22 або 39 Договору про патентну кооперацію;

унесення виправлень чи змін до міжнародної заявки, переклад якої надано УКРНОІВІ відповідно до статей 22 або 39 Договору про патентну кооперацію, повинно здійснюватися згідно з главою 25 цього розділу.

25. Додаткові матеріали

1. Додатковими вважаються будь-які матеріали, що стосуються заявки і які одержані УКРНОІВІ після дати її подання.

Додаткові матеріали можуть бути подані заявником за власною ініціативою, на вимогу УКРНОІВІ, а також у відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою.

2. УКРНОІВІ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

3. Затребувані УКРНОІВІ додаткові матеріали або обґрунтоване заперечення проти необхідності їх надання повинні бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи попереднього висновку експертизи за заявкою або копій матеріалів, протиставлених заявці. Додаткові матеріали повинні відповідати вимогам до їх оформлення, встановленим главою 2 розділу III цих Правил.

4. Якщо затребувані УКРНОІВІ додаткові матеріали або обґрунтоване заперечення проти необхідності їх надання не надані в установлений строк, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Під час розгляду додаткових матеріалів перевіряється, чи не виходять вони за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

6. Додаткові матеріали визнаються такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі) і які були відсутні в первинних матеріалах заявки (матеріалах заявки на її дату подання).

Ознаки, що підлягають включенню до формули, визнаються відсутніми в первинних матеріалах заявки, якщо вони не були розкриті у формулі чи описі на дату подання заявки.

Ознаки, згадані в описі лише стосовно рівня техніки, у тому числі й стосовно найближчого аналога, не вважаються ознаками, що розкривають суть заявленого винаходу (корисної моделі).

7. Для заявки на групу винаходів ознаками будь-якого винаходу групи, які містяться в первинних матеріалах заявки, вважають лише ті ознаки, які стосуються саме цього винаходу. Виняток становить група винаходів, один з яких призначений для використання іншого або в іншому.

8. Якщо додаткові матеріали передбачають включення до формули будь-якої додаткової ознаки (сукупності додаткових ознак), що не була розкрита у первинних матеріалах заявки, з одночасним виправленням опису або креслень, таку ознаку (сукупність ознак) визнають такою (такими),

що виходить (виходять) за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

При цьому, якщо заявник доведе, що включення додаткової ознаки (сукупності додаткових ознак) до заявленого винаходу (корисної моделі) настільки відоме фахівцю, що може розглядатись як очевидне пояснення, включення такої ознаки (сукупності ознак) визнається такою (таким), що не виходить за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

9. Якщо у первинних матеріалах заявки ознака винаходу (корисної моделі) була виражена загальним поняттям без розкриття окремих форм її виконання, подання таких форм виконання в додаткових матеріалах вважається підставою для визнання додаткових матеріалів такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

10. Якщо додаткові матеріали передбачають включення до формули будь-якої додаткової ознаки (сукупності додаткових ознак), що не була (були) розкриті в первинних матеріалах заявки, і заявник доведе, що заявлений об'єкт, як правило, характеризують саме такою ознакою (сукупністю ознак), її (їх) залучення може вважатись поясненням, очевидним для фахівця.

При цьому, якщо залучення додаткової ознаки (сукупності додаткових ознак) надає заявленому об'єкту нової властивості або забезпечує поліпшення відомих властивостей, які не були розкриті в первинних матеріалах заявки, така ознака (сукупність ознак) не береться (беруться) до уваги.

11. Якщо додаткові матеріали передбачають включення до формули ознаки, яка на дату подання заявки була відображена лише на кресленні, додаткові матеріали визнаються такими, що не виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо цю ознаку зображено на кресленні ясно та однозначно.

12. Якщо у первинних матеріалах не зазначений або зазначений недостатньо вплив на технічний результат ознаки, що детально розкрита, але для фахівця такий вплив є очевидним, надання в додаткових матеріалах пояснення щодо цього впливу не визнається таким, що виходить за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

13. Якщо додаткові матеріали містять відсутні в первинних матеріалах заявки відомості, що не підлягають включенню до формули, але за заявою заявника мають бути включені до опису, і такі відомості не були загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, додаткові матеріали визнаються такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

14. Якщо додаткові матеріали містять відсутні в первинних матеріалах заявки відомості, що не підлягають включенню до формули, але необхідні, зокрема, для підтвердження можливості здійснення заявленого винаходу (корисної моделі), і такі відомості стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, додаткові матеріали визнаються такими, що не виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

15. Якщо додаткові матеріали містять виправлену формулу, перевіряється, чи не містить вона ознак, які були відсутні в первинних матеріалах заявки.

Визнаються такими, що не виходять за межі суті винаходу (корисної моделі), такі виправлення формули:

заміна родового поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), іншим, якщо вказані поняття рівнозначні;

заміна зазначення виду об'єкта (процес, пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) іншим, якщо нове

зазначення в більш чітко ніж замінене відповідає характеру сукупності ознак, що містяться у формулі первинних матеріалів заявки.

16. Якщо додаткові матеріали визнано такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), заявнику надсилається щодо цього повідомлення. У повідомленні вказуються відомості, що містяться в додаткових матеріалах, які стали підставою для такого висновку.

17. Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не беруться до уваги під час проведення експертизи заявки і після одержання заявником зазначеного повідомлення відповідно до частини сьомої статті 16 Закону можуть бути оформлені як самостійна заявка.

26. Висновок експертизи та рішення УКРНОІВІ за заявкою

1. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, який набирає чинності після затвердження його УКРНОІВІ.

Висновок експертизи складається відповідно до пункту 1 глави 10 або пункту 1 глави 23 цього розділу та за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил.

2. Бібліографічні дані та формула винаходу (корисної моделі), що додаються до висновку експертизи, є його невід'ємною частиною.

3. У висновку експертизи зазначаються всі підстави, з яких його складено, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону, цих Правил, інших нормативно-правових актів. При цьому зазначаються застосовані інформаційні джерела.

У висновку експертизи також відображаються результати розгляду відповіді заявника на попередній висновок експертизи за заявкою, поданої з дотриманням установлених строків.

4. Якщо висновок експертизи складено з урахуванням заперечення, поданого відповідно до глави 14 цього розділу, у ньому відображаються результати його розгляду, зокрема, зміст вимог подавця заперечення, встановлені обставини з посиланням на докази, а також мотиви врахування або неврахування заперечення в цілому або окремих доказів, мотиви, на підставі яких зроблено висновок, відповідні положення законодавства.

5. На підставі затвердженого висновку експертизи за заявкою приймаються такі рішення УКРНОІВІ:

- про державну реєстрацію винаходу;
- про державну реєстрацію корисної моделі;
- про відмову в державній реєстрації винаходу;
- про відмову в державній реєстрації корисної моделі.

6. Рішення УКРНОІВІ складається за формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил.

Рішення УКРНОІВІ надсилається заявнику разом із висновком експертизи за заявкою.

Копія рішення УКРНОІВІ разом із висновком експертизи за заявкою, в якому відображені результати розгляду заперечення, надсилається подавцю заперечення одночасно з надсиланням рішення заявнику.

VII. Дії щодо заявки, які можуть вчинятися з ініціативи заявника

1. Участь заявника в розгляді питань,

що виникли під час проведення експертизи заявки

1. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення УКРНОІВІ особисто або через свого представника брати участь в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки.

Такий розгляд здійснюється безпосередньо в приміщенні УКРНОІВІ або за клопотанням заявника в режимі відеоконференції, якщо матеріали заявки не містять інформації, що віднесена до державної таємниці.

2. Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, проводиться за клопотанням заявника, в якому зазначаються відповідні питання.

3. Дата і час розгляду за участю заявника питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, визначаються УКРНОІВІ, про що заявнику надсилається повідомлення протягом місяця від дати одержання відповідного клопотання заявника.

4. У разі прибуття заявника на розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, без попереднього узгодження з УКРНОІВІ, йому може бути відмовлено в його проведенні.

5. У разі неявки без поважних причин повідомленого належним чином заявника на розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, УКРНОІВІ вирішує ці питання самостійно.

6. Якщо від імені заявника у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, бере участь його представник, він повинен мати відповідну довіреність, видану заявником.

2. Продовження строків і відновлення прав заявника щодо заявки

1. Установлені Законом строки:

сплати збору за подання заявки (відповідно до частини одинадцятої статті 12 Закону);

одержання перекладу міжнародної заявки українською мовою та сплати збору за подання заявки (відповідно до частини другої статті 14 Закону);

подання заявки, протягом якого заявник має право на пріоритет попередньої заявки (відповідно до частини першої статті 15 Закону);

подання заяви про пріоритет і заяви про внесення виправлень у заяву про пріоритет (відповідно до частини другої статті 15 Закону);

подання копії попередньої заявки, а якщо її подано до УКРНОІВІ, відомостей про її номер (відповідно до частини другої статті 15 Закону);

надходження затребуваного перекладу попередньої заявки українською мовою (відповідно до частини другої статті 15 Закону);

подання на вимогу УКРНОІВІ додаткових матеріалів (відповідно до частини шостої статті 16 Закону);

надання відповіді на попередній висновок експертизи (відповідно до частин п'ятнадцятої та двадцятої статті 16 Закону);

подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплати збору за її проведення (відповідно до частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону);

надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту та сплати збору за публікації про видачу патенту (відповідно до частини другої статті 22 Закону),

можуть бути продовжені, якщо до спливу відповідного строку, а у випадку сплати відповідно до частини одинадцятої статті 12 Закону збору за подання заявки – протягом двох місяців після його спливу, заявником подано клопотання про продовження строку та сплачено збір за подання такого клопотання.

Строки, зазначені в абзацах другому, сьомому – одинадцятому цього пункту, можуть бути продовжені не більше, ніж на шість місяців, а строки, зазначені в абзацах третьому–шостому цього пункту – не більше, ніж на два місяці.

У клопотанні про продовження будь-якого зі строків, зазначених в абзацах четвертому–шостому цього пункту, повинні бути вказані причини пропущення строку. Ці строки продовжуються, якщо вони пропущені заявником через непередбачені й незалежні від нього обставини.

2. За подання клопотання про продовження зазначених у пункті 1 цієї глави строків сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання клопотання про продовження відповідного строку вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УкрНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо клопотання про продовження відповідного строку подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УкрНОІВІ до дати сплати збору за подання цього клопотання, то датою подання клопотання вважається дата сплати відповідного збору.

3. У разі дотримання вимог пунктів 1 і 2 цієї глави та відповідності сплаченого збору за подання клопотання про продовження відповідного строку вимогам Порядку, зазначені у пункті 1 цієї глави строки продовжуються, про що заявнику надсилається повідомлення.

За таких обставин можливості щодо додаткового продовження того ж самого строку вважаються вичерпаними.

4. У разі недотримання вимог пунктів 1 і 2 цієї глави та/або відсутності сплати збору за подання клопотання про продовження відповідного строку чи невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку, клопотання

про продовження відповідного строку не задовольняється, строк не продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Якщо встановлений Законом строк:

подання на вимогу УКРНОІВІ додаткових матеріалів (відповідно до частини шостої статті 16 Закону);

надання відповіді на попередній висновок УКРНОІВІ (відповідно до частин п'ятнадцятої та двадцятої статті 16 Закону);

подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплати збору за її проведення (відповідно до частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону);

надходження до УКРНОІВІ документа про сплату державного мита за видачу патенту та сплати збору за публікації про видачу патенту (відповідно до частини другої статті 22 Закону),

пропущено ненавмисно, права заявника щодо заявки відновлюються у разі, якщо протягом дванадцяти місяців після спливу зазначеного строку буде подано відповідне клопотання разом із додатковими матеріалами, відповіддю або виконанням відповідної дії та сплачено збір за його подання.

Права заявника щодо заявки стосовно пропущених строків можуть бути відновлені незалежно від того, чи продовжувалися такі строки у порядку, встановленому пунктами 1–3 цієї глави.

6. У клопотанні про відновлення прав заявника щодо заявки повинні бути вказані поважні причини, з яких зазначені у пункті 5 цієї глави строки пропущені.

При цьому, поважними причинами вважаються обставини, що виникли незалежно від волі заявника (ненавмисно), які не могли бути передбачені заявником або наслідків яких не можна було уникнути.

До клопотання додаються документи або наводяться в ньому відомості, про необхідність надання яких було зазначено у повідомленні або попередньому висновку експертизи за заявкою, чи рішенні УКРНОІВІ.

7. За подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цього клопотання, датою подання клопотання вважається дата сплати відповідного збору.

8. За дотримання вимог пунктів 5–7 цієї глави, відповідності сплаченого збору за подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки вимогам Порядку, і визнання того, що недотримання строку відбулося через поважні причини, права заявника щодо заявки відновлюються, про що заявнику надсилається повідомлення.

9. У разі недотримання вимог пунктів 5–7 цієї глави та/або відсутності сплати збору за подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки чи невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку, та/або невизнання причин, з яких строк пропущено, ненавмисними, клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки не задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

3. Поновлення дії міжнародної заявки в Україні

1. Дія в Україні міжнародної заявки, яку було припинено відповідно до частини третьої статті 14 Закону, поновлюється за таких умов:

заявником подано клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні та сплачено збір за подання цього клопотання згідно з Порядком;

зазначене клопотання подано та збір за його подання сплачено протягом двох місяців від дати припинення обставин, що стали причиною недотримання встановленого строку (31 місяць), але не пізніше 20 місяців від дати закінчення цього строку;

у клопотанні наведено причини недотримання строку;

недотримання строку сталося ненавмисно;

на дату подання клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні заявник подав до УКРНОІВІ переклад міжнародної заявки українською мовою та сплатив збір за подання цієї заявки.

2. Якщо клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні подано заявником до спливу встановленого строку, але на дату одержання цього клопотання УКРНОІВІ будь-яку з інших умов пункту 1 цієї глави не виконано, заявнику надсилається повідомлення про те, що йому буде відмовлено в задоволенні клопотання, якщо протягом двох місяців від одержання цього повідомлення не будуть виконані всі умови, зазначені у пункті 1 цієї глави.

3. У разі невиконання зазначених у пункті 1 цієї глави умов, клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні не задовольняється.

4. Про поновлення дії міжнародної заявки в Україні або про відмову в її поновленні заявнику надсилається повідомлення.

4. Унесення до заявки виправлень помилок та змін

1. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок, а також зміни:

свого імені (найменування) заявника і своєї адреси;

адреси для листування;

імені (найменування) та адреси свого представника;

пов'язані зі зміною особи заявника.

2. Виправлення помилок у заявці та/або внесення до неї зазначених у пункті 1 цієї глави змін здійснюється на підставі поданої заявником чи його правонаступником до УКРНОІВІ заяви.

3. Виправлення помилок у заявці та зміни до неї враховуються, якщо заява про виправлення помилки та/або заява про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін одержана УКРНОІВІ не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі).

4. За подання заяви про виправлення помилки або заяви про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін сплачується збір згідно з Порядком, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від заявника обставини.

Виправленням помилки в заявці вважається будь-яка правомірно внесена до заявки зміна, у тому числі викликана помилкою в імені (найменуванні) та адресі заявника, адресі для листування, імені й адресі представника заявника.

Помилка в заявці вважається очевидною, якщо фахівцю зрозуміло, що це безсумнівно помилка і в матеріалах заявки явно малося на увазі саме те, що запропоновано як виправлення.

Помилка в заявці вважається технічною, якщо вона виникла внаслідок неправильного перенесення даних з певного документа до заявки, неправильного перекладання тексту, неправильного цитування, неправильного викладення відомостей, які містяться в матеріалах заявки чи на які в ній є посилання, неправильного математичного розрахунку або неправильного перетворення за відомими правилами даних, зазначених у матеріалах заявки, тощо.

Якщо помилка не є очевидною, для доведення того, що вона є технічною, заявник повинен надати відповідні докази. Таким доказом може бути, наприклад, ксерокопія документа, з якого було зроблено неправильний переклад.

Датою одержання заяви про виправлення помилки або заяви про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін вважається дата одержання її УКРНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо така заява одержана УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цієї заяви, то датою одержання заяви вважається дата сплати відповідного збору.

5. У процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід заявник також має право внести зміни до формули винаходу.

Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи.

Якщо на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявка ще не була опублікована, для цілей цього пункту такою датою вважається дата публікації заявки відповідно до частини шістнадцятої статті 16 Закону.

Змінена формула вважається дійсною з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу відповідно до частини першої статті 23 Закону,

за умови встановлення відповідності заявленої формули винаходу умовам патентоздатності.

5. Затребування копій матеріалів, що протиставлені заявці

1. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи попереднього висновку УКРНОІВІ із вимогою про надання додаткових матеріалів або рішення УКРНОІВІ затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці, подавши відповідне клопотання.

2. Незважаючи на подання такого клопотання, заявником повинні бути дотримані встановлені частиною другою статті 22 Закону строки щодо надання документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) та сплати збору за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), у разі якщо заявник не оскаржує рішення УКРНОІВІ за заявкою у порядку, встановленому статтею 24 Закону та розділу VII цих Правил.

3. Копії затребуваних матеріалів надсилаються заявнику протягом місяця з дати надходження клопотання.

4. У разі порушення строку, передбаченого пунктом 1 цієї глави, заявнику відмовляється у наданні копій матеріалів, що протиставлені заявці, про що йому надсилається повідомлення.

У цьому разі заявник може ознайомитись з документами, що протиставлені заявці у порядку, встановленому частиною шістнадцятою статті 16 Закону.

6. Відкликання заявки

1. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про державну реєстрацію секретного винаходу чи секретної корисної моделі або до дати сплати державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі).

2. Відкликання заявки здійснюється на підставі поданої до УКРНОІВІ заяви. Якщо така заява подана представником, його право на відкликання заявки повинно бути чітко зазначено в довіреності, виданій заявником.

3. Якщо заява про відкликання заявки одержана УКРНОІВІ до дати, вказаній в пункті 1 цієї глави, вона задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

Відкликана заявка передається до архіву УКРНОІВІ.

4. Заява про відкликання заявки, одержана УКРНОІВІ після дати, вказаній в пункті 1 цієї глави, не задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Датою відкликання заявки вважається дата одержання УКРНОІВІ заяви про її відкликання.

6. Відкликана заявка не має правових наслідків, подальша експертиза такої заявки не проводиться. Подальші дії заявника базуватися на такій заявці не можуть за винятком того, що він може скористатися правом пріоритету на підставі такої заявки.

7. Поділ заявки

1. Заявник має право до прийняття УКРНОІВІ рішення за заявкою поділити її на дві й більше заявок (виділені заявки) як за власною ініціативою, так і на пропозицію УКРНОІВІ, якщо останній виявить невідповідність заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі), встановленій частиною четвертою статті 12 Закону.

2. Заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання первинно поділеної заявки, а як дату пріоритету виділеної заявки дату пріоритету первинно поділеної заявки, якщо її встановлено.

3. Для збереження дати подання виділеної заявки як дати подання поділеної заявки суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не повинна виходить за межі змісту поділеної заявки на її дату подання. Умовою збереження для виділеної заявки дати подання і пріоритету первинної заявки є також відмова від тієї частини обсягу правової охорони первинної заявки, що може бути надана за виділеною заявкою.

4. Поділ заявки здійснюється шляхом подання до УКРНОІВІ заяви про поділ заявки та подання виділеної заявки.

5. За подання заяви про поділ заявки та за подання кожної виділеної заявки сплачується збір згідно з Порядком.

Строк сплати збору за подання виділеної заявки обчислюється з дати одержання УКРНОІВІом документів цієї заявки.

6. Виділеній заявці надається номер.

7. Експертиза виділеної заявки проводиться відповідно до розділу IV цих Правил з урахуванням того, що строк сплати збору за її подання,

строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та строк сплати збору за подання цієї заяви обчислюється від дати одержання УКРНОІВІ документів виділеної заявки. Крім дотримання вимог розділу IV цих Правил перевіряється виконання умови, викладеної пункті 3 цієї глави.

8. Після спливу 18 місяців з дати подання виділеної заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, з дати її пріоритету або невідкладно після завершення формальної експертизи заявки на винахід (залежно від того, яка з цих подій відбулася пізніше) УКРНОІВІ публікує в бюлетені визначені ним відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.

9. Якщо заявником не виконано визначені в пунктах 4 і 5 цієї глави умови для поділу заявки, йому негайно надсилається повідомлення з пропозицією виконати ці умови.

Відповідь на повідомлення УКРНОІВІ повинно бути надана заявником протягом двох місяців з дати одержання ним цього повідомлення. В іншому разі експертиза заявки продовжується як неподіленої.

8. Перетворення заявки

1. Заявник має право перетворити заявку на винахід, якщо вона не відкликана і не вважається відкликаною, на заявку на корисну модель і навпаки шляхом подання до УКРНОІВІ відповідної заяви і сплати збору за її подання згідно з Порядком.

2. Заява про перетворення заявки задовольняється, якщо її подано і збір за її подання сплачено до дати одержання заявником рішення УКРНОІВІ

про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або про відмову в такій реєстрації. Про перетворення заявки заявнику надсилається повідомлення.

В іншому разі така заява не задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

3. У разі перетворення заявки зберігаються встановлені дата подання і дата пріоритету заявки. Подальша експертиза проводиться згідно із цими Правилами.

VIII. Оскарження рішення за заявкою

1. Заявник може оскаржити рішення УКРНОІВІ за заявкою за заявкою до Апеляційної палати або в судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення УКРНОІВІу чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до частини третьої статті 16 Закону.

2. Право оскаржити рішення УКРНОІВІ до Апеляційної палати втрачається в разі сплати державного мита за видачу патенту.

3. У разі одержання УКРНОІВІ повідомлення Апеляційної палати про прийняття заперечення проти рішення УКРНОІВІу до розгляду, діловодство за такою заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

IX. Перевірка патенту на винахід з метою надання додаткової охорони

1. Володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу (далі – АФІ), процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним

компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Для отримання сертифікату володілець патенту повинен подати до УКРНОІВІ відповідне клопотання.

2. При перевірці патенту на винахід з метою надання додаткової охорони проводиться аналіз об'єкта винаходу за патентом (далі – об'єкт винаходу) та об'єкта, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу на введення в обіг в Україні в згідно із законодавством України (далі – об'єкт дозволу).

Такий аналіз проводиться шляхом зіставлення ознак об'єкту винаходу, що містяться у формулі, та ознак об'єкту дозволу.

3. На підставі документа, що підтверджує дозвіл відповідного компетентного органу на введення в обіг об'єкту дозволу в Україні згідно із законодавством України, перевіряється, чи є об'єкт дозволу:

АФІ;

лікарським засобом;

засобом захисту тварин;

засобом захисту рослин.

Якщо об'єкт дозволу не є жодним із зазначених в абзацах другому–п'ятому об'єктів, надання додаткової охорони відповідно до умов частини першої статті 27¹ Закону неможливо, у зв'язку з чим подальша перевірка не проводиться.

4. Якщо об'єкт дозволу належить до зазначених в абзацах другому–п'ятому пункту 3 цієї глави об'єктам, проводиться ідентифікація ознак об'єкта дозволу.

Якщо об'єктом дозволу є лікарський засіб, додатково проводиться ідентифікація ознак кожного з його АФІ.

5. Якщо зіставленням ознак, ідентифікованих відповідно до пункту 4 цієї глави, з ознаками, зазначеними у формулі винаходу за патентом, встановлено що:

в об'єкті дозволу, що є засобом захисту тварин або засобом захисту рослин, використані всі ознаки об'єкта винаходу, включені хоча б до одного незалежного або залежного пункту формули винаходу, і у формулі або описі винаходу є зазначення можливого призначення винаходу, відповідно, як засобу захисту тварин або засобу захисту рослин, готується висновок про надання додаткової охорони;

в об'єкті дозволу, що є АФІ, використані всі ознаки об'єкту винаходу, включені хоча б до одного незалежного або залежного пункту формули винаходу, у пункті формули, що описують спосіб отримання такого і у формулі або описі винаходу є зазначення можливого призначення винаходу як АФІ або лікарського засобу, готується висновок про надання додаткової охорони;

в об'єкті дозволу, що є лікарським засобом, або в його АФІ використані усі ознаки об'єкту винаходу, включені хоча б до одного незалежного або залежного пункту формули винаходу, і у формулі або описі винаходу є зазначення можливого призначення винаходу як лікарського засобу або АФІ, готується висновок про надання додаткової охорони. Для цілей цього абзацу пункти формули, направлені на процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, розглядаються без ознак способу.

В іншому разі готується висновок про відсутність права на додаткову охорону.

Х. Перевірка при частковій відмові від прав

1. Відповідно від частини першої статті 32 Закону володілець патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули винаходу (корисної моделі) на підставі заяви, поданої до УКРНОІВІ.

Часткова відмова від прав здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та/або зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.

Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

УКРНОІВІ проводить експертизу винаходу з новою редакцією формули на відповідність вимогам частини першої статті 32 та статті 7 цього Закону. За проведення експертизи сплачується збір відповідно до Порядку.

2. Експертиза нової редакції формули винаходу (корисної моделі), поданої в цілях часткової відмови від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі) (далі – нова редакція формули), включає:

перевірку нової редакції формули на відповідність вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону;

перевірку винаходу відповідно нової редакції формули умовам патентоздатності (новизна, винахідницький рівень та промислова придатність), визначеним у статті 7 Закону.

3. Якщо хоча б одна зі змін, внесених до нової редакції формули, не є:

виключенням одного чи декількох незалежних пунктів, які не мають підпорядкованих їм залежних пунктів формули;

виключенням одного чи декількох незалежних пунктів формули та усіх підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів;

зміною ознак, наявних у незалежному пункті формули;

внесенням ознак до незалежного пункту формули,

нова редакція формули вважається такою, що не відповідає вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону, і подальша перевірка не проводиться.

4. Якщо всі зміни до нової редакції формули є виключенням одного чи декількох незалежних пунктів і/або виключенням одного чи декількох незалежних пунктів і всіх підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів (якщо такі є), нова редакція формули вважається такою, що відповідає вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону, і подальша перевірка проводиться відповідно до пункту 6 цієї глави.

5. Якщо умови пункту 4 не виконано, здійснюється перевірка, чи призводить зміна (зміни) до нової редакції формули до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією винаходу (корисної моделі).

Зміною, що призводить до зменшення обсягу правової охорони, зокрема, є:

внесення до незалежного пункту формули ознак, наявних у підпорядкованих йому залежних пунктах;

зміна у незалежному пункту формули ознаки, вираженої у вигляді інтервалу значень, шляхом зменшення такого інтервалу;

зміна у незалежному пункту формули ознаки, вираженої у вигляді альтернативи, шляхом виключення одної або декількох альтернатив.

Якщо зміна (зміни) не призводять до зменшення обсягу правової охорони вважається, що нова редакція формули не відповідає вимогам абзаців другого та третього статті частини першої 32 Закону і подальша перевірка не проводиться.

6. Якщо нова редакція формули відповідає вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону, перевірка винаходу умовам патентоздатності проводиться в порядку, визначеному главами 18–22 розділу IV цих Правил з урахуванням рівня техніки, встановленого на дату подання заяви про часткову відмову від прав.

Під час такої перевірки передбачені цими Правилами повідомлення та попередні висновки УКРНОІВІ не надсилаються.

7. За результатами перевірки, проведеної відповідно цієї глави, складається:

висновок про відповідність корисної моделі відповідно нової редакції формули вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону;

висновок про відповідність винаходу вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону та умовам патентоздатності;

висновок про невідповідність корисної моделі відповідно до нової редакції формули вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону;

висновок про невідповідність винаходу відповідно до нової редакції формули вимогам абзаців другого та третього частини першої статті 32 Закону;

висновок про невідповідність винаходу відповідно нової редакції формули умовам патентоздатності.

XI. Експертиза корисної моделі корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності

1. Відповідно до частини першої статті 33² Закону будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, встановленим частиною другою статті 7 Закону.

Клопотання складається в довільній формі і підписується особою, яка його подала, або її представником.

У клопотанні можуть бути зазначені обґрунтовані підстави, за якими, на думку особи, що подала клопотання, корисна модель не відповідає умовам патентоздатності. Якщо особа, що подала клопотання, вважає, що корисна модель не є новою, на підтвердження цього може надати відомості з рівня техніки. У клопотанні або у відомостях повинно бути зазначено джерело цих відомостей та підтверджена дата, з якої вони стали загальнодоступними.

2. За подання клопотання сплачується збір згідно з Порядком.

У разі несплати збору клопотання вважається неподаним, про що особі, що яка його подала, надсилається повідомлення.

3. У разі подання клопотання і сплати збору за його подання власнику патенту на корисну модель, якого стосується клопотання, невідкладно надсилається повідомлення про це.

4. Експертиза 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 перевіряється відповідність корисної моделі умовам патентоздатності “промислова придатність” та “новизна” відповідно до глав 19–20 розділу VI цих Правил, а також з урахуванням відомостей, наданих особою, що подала клопотання. При цьому, передбачені цими Правилами повідомлення і попередні висновки не надсилаються.

У разі неможливості під час формальної експертизи здійснити у повній мірі перевірки, визначені у абзаці першому пункту 1 глави 7 цього розділу, через необхідність поглибленого аналізу суті корисної моделі та спеціальної освіти експерта у галузі технології, якої стосується заявка, під час експертизи здійснюються також зазначені перевірки.

5. За результатами експертизи корисної моделі УКРНОІВІ готує обґрунтований висновок щодо відповідності/невідповідності корисної моделі умовам патентоздатності.

Висновок надсилається особі, що подала клопотання.

Копія висновку надсилається власнику патенту на корисну модель.