

## ЩОДО НЕПОРОЗУМІНЬ ТА НЕДОРЕЧНОСТЕЙ В ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТАХ

(відповідь І.О. Мікульонку)

Федір ЛУЦЕНКО, Сергій ТОРЯНИК, Кирил РОНСЬКИЙ,  
Інна БОЙЦОВА,

Укрпатент,  
м. Київ

**Н**а сьогодні у світі є дві традиційні системи експертизи заявок на видачу патенту — перевірна та явочна. Кожна з цих систем має переваги та недоліки.

Явочна система видачі патентів полягає в тому, що патент видається після перевірки відповідності заявки формальним вимогам (оформлення матеріалів заявки) чинного законодавства, а також перевірки факту сплати зборів, без проведення кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) заявленого технічного рішення, тобто без перевірки відповідності останнього умовам патентоздатності. Таким чином, патент видається під відповідальність заявника.

Явочна система видачі патентів діє в Німеччині, Японії, Китаї, Швейцарії, Франції, Канаді, Італії, Бельгії, Іспанії, Туреччині, Греції, Російській Федерації, ОАР та інших країнах.

Перевагами такої системи є, безумовно, швидкість отримання патенту (патентовласник отримує «швидкий захист» короткострокової продукції, з якою він уже виходить на ринок); а також очевидна економія коштів.

Недоліками явочної системи є висока надійність патенту. Порівняно з патентами, виданими за перевіркою системою, явочні патенти частіше визнаються недійсними в судовому порядку й мають коротший строк дії.

У межах перевіркою системи заявка перевіряється на відповідність не тільки формальним вимогам (як у випадку з явочною системою), але й умовам патен-

тоздатності: «промислова придатність», «новизна» та «винахідницький рівень».

Перевагами такої системи є надійність патенту та строк його дії, а недоліками — досить тривалий час, потрібний на проведення експертизи (експертизи по суті), і висока вартість експертизи.

В Україні, як і в багатьох провідних країнах світу, прийнята та застосовується явочна система для таких об'єктів інтелектуальної власності, як корисна модель, а перевірна система — для винаходів. Слід зауважити, що явочна система ефективно й злагоджено працює поряд із перевіркою та, реалізуючи свої переваги, сприяє економічному розвитку держави.

Тому порушена автором статті проблема явочної системи щодо видачі патентів на корисну модель під відповідальність заявника є штучною та надуманою. Використання такої системи жодним чином не може бути «прикриттям» патентного відомства, оскільки вона визнана світовою практикою. Тож акцентування на потребі дотримання вимоги новизни в контексті корисної моделі є взагалі некоректним. У зазначеній статті [1] висвітлені слабкі сторони явочної системи та не згадуються її переваги; не сказано також про жодні негативні економічні або інші наслідки, які могли б бути спричинені патентами на корисну модель. Що ж до реального стану речей, то боротися з плагіатом корисних моделей досить легко, адже патент на корисну модель може бути визнаний недійсним у судовому поряд-

ку. Для цього будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності згідно зі статтею 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2].

Також постає питання, чому звичайна й очевидна друкарська помилка подається автором статті [1] як така, що робить сумнівним винахідницький рівень об'єкта патентування. Адже згаданий у [1] патент 36316 U є патентом на корисну модель, а відповідно до [2] умова патентоздатності «винахідницький рівень» не стосується корисної моделі. Але навіть якби згадана помилка мала місце в патенті на винахід, лишалося б абсолютно незрозумілим те, яким чином зазначення в описі патенту (який, до речі, не визначає обсяг патентних домагань) виразу «см» замість очевидного «пм» могло б поставити під сумнів винахідницький рівень?! Відповідно до [2] винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з існуючого рівня техніки. Крім того, стверджувати, що до цієї помилки має відношення експертиза, могла тільки людина, не обізнана з технологічними процесами, які проходить заявка від стадії подання заяви па видачу патенту до власне видачі останнього й здійснення офіційної публікації опису до патенту. Виникнення подібних друкарських помилок може мати місце вже на стадії сканування матеріалів заявки для підготовки офіційних видань, що відбувається після розгляду заявки експертизою (адже заявники подають матеріали заявки здебільшого в друкованому вигляді на папері). Зрозуміло, що сканування виконують фахівці, які опрацьовують величезні обсяги інформації й не є експертами; звичайно, їм важко виявити помилки вищезгаданого типу, які одразу ж упадають в око експерту в галузі техніки. А виправляються такі помилки власниками патентів дуже легко — за поданим клопотанням про виправлення

помилки. Глобально окреслена проблема може бути вирішена запровадженням Укрпатентом системою електронного подання заявок [3], яка виключає з технологічного процесу рудиментарну необхідність сканування роздрукованого тексту, що мінімізує виникнення технічних помилок. Проте, на жаль, більшість заявників продовжують надавати перевагу поданню заявок у паперовому вигляді.

Було б безглуздом заперечувати наявність виданих патентів на так звані суперечливі об'єкти. Помилки у видачі патентів на винаходи є в будь-якому патентному відомстві, навіть у найбільш потужних — таких як Європейське патентне відомство або патентне відомство США. При цьому слід зауважити, що в Україні встановлення того, чи належить винахід (корисна модель) до об'єктів, які не визнаються винаходами (корисними моделями), відбувається на етапі формальної експертизи, а в більшості провідних патентних відомств — лише на стадії кваліфікаційної експертизи. Щомісяця на формальній експертизі здійснюється розгляд десятків заявок на «суперечливі об'єкти». Тобто Укрпатент ще до кваліфікаційної експертизи «відсіває» заявки, які стосуються об'єктів, що не визнаються винаходами (корисними моделями). Природно, що помилки трапляються, але без них не обходиться в жодному з патентних відомств світу. Фахівці Укрпатенту невпинно працюють над удосконаленням та розробкою нових підходів до розгляду заявок на об'єкти інтелектуальної власності, які враховували б усі нюанси та мінімізували кількість помилкових рішень. Український заклад експертизи регулярно проводить тренінги та семінари для заявників і представників у справах інтелектуальної власності, присвячені актуальним проблемам інтелектуальної власності, особливостям розгляду заявок на винаходи та корисні моделі в найбільш актуальних на сьогодні галузях техніки, та інші, на яких фахівці Укрпатенту діляться своїм досвідом і результатами розробки нових сучасних

підходів до розгляду заявок.

Ідеться, зокрема, про розроблені фахівцями управління методології права інтелектуальної власності та експертами відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Укрпатенту й оприлюднені у 2014 році Методичні рекомендації з окремих питань експертизи заявки на винахід та заявки на корисну модель (схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджені наказом Укрпатенту від 07.04.2014 № 91 та оприлюднені на сайті Укрпатенту в розділі «Офіційні публікації» / «Методичні та довідкові видання») [4]. У Методичних рекомендаціях усі терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі [2], Правилах розгляду заявки [5] та Правилах складання заявки [6].

Методичні рекомендації [4] висвітлюють принципово нові сучасні підходи до розгляду заявок на винаходи і корисні моделі. У цих підходах враховані, зокрема, особливості й вимоги до розгляду об'єктів, на які не поширюється правова охорона, і об'єктів, які не визнаються винаходами (корисними моделями). Тож заявники, які подають заявки на винахід чи корисну модель, що не належать до об'єктів технології, отримують відмову у видачі патенту ще на стадії формальної експертизи. Так само важливим є й інший підхід – урахування еквівалентних ознак під час перевірки новизни винаходу та корисної моделі, які відрізняються формою їх утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб і при цьому сприяють досягненню технічного результату такого самого виду та якості.

Можна впевнено сказати, що завдяки застосуванню нових підходів до розгляду заявок на об'єкти інтелектуальної власності, над якими постійно працюють фахівці Укрпатенту, якість патентів на винахід та корисну модель суттєво зросла. Одним із доказів високої якості роботи відомства є його світове визнан-

ня, результатом якого стало отримання Укрпатентом статусів Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ), а їх набуло лише 21 відомство серед 151 країни учасниць Договору про патентну кооперацію (РСТ). Задля відповідності таким високим стандартам Укрпатент постійно піклується про належний рівень правової охорони інтелектуальної власності та вдосконалює процедури, спрямовані на забезпечення бездоганної якості процесу набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Що стосується патенту України на винахід № 109866, на який посилається автор статті [1], відносячи відповідний об'єкт до «способів розрахунку», варто зазначити таке.

Об'єктом винаходу згаданого патенту є «Спосіб автоматизованого контролю та розрахунку маси нафтопродуктів на паливних базах і в резервуарних парках при їх зберіганні в вертикальних резервуарах», тобто заявлений об'єкт цілком належить до процесу (способу) відповідно до п. 2.3.2. Правил складання [6]. Формула ж цього об'єкта винаходу містить суто технічні ознаки, такі як вимірювання за допомогою датчиків температури й тиску продукту на трьох рівнях, які, безсумнівно, характеризують сукупність дій (вимірювання температури й тиску), виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів (на певних визначених ділянках резервуара) за допомогою принаймні одного продукту (таке вимірювання, звісно, не можна здійснити лише за допомогою розумової діяльності без застосування придатного технічного обладнання). Згадані ознаки спрямовані на досягнення певного зазначеного в описі винаходу технічного результату: підвищення точності вимірювання маси нафтопродукту в процесі автоматизованого контролю та обліку при його зберіганні у вертикальних резервуарах на паливних складах і нафтобазах, за рахунок врахування градієнту тиску уздовж вертикальної осі

резервуара та врахування деформації резервуара під дією температури та тиску.

Щодо віднесення згаданого об'єкта до тих, на які не поширюється правова охорона згідно з п. 2.5 Правил складання [6], зокрема до власне математичних методів, слід відмітити таке.

Пункт 22.5.1 Методичних рекомендацій [4] визначає математичні методи як конкретний приклад розумової діяльності людини, оскільки вони засновані на дедукції та виводяться суто логічним шляхом, тобто шляхом правильних міркувань. До математичних методів належать математичні рішення, характерними особливостями яких є обчислювально-логічні операції, здійснювані над кількісними даними, що не потребують для їх отримання здійснення певних дій над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів.

Проте, як зазначено далі в цьому самому пункті Методичних рекомендацій [4], якщо кількісні дані, над якими виконуються обчислювально-логічні операції, отримуються в процесі проведення певних вимірювань, заявлений об'єкт неможливо віднести до власне математичних методів, визначених п. 2.5 Правил складання [6], якщо посилання на такі вимірювання зазначені в явному вигляді у формулі винаходу й такі вимірювання є новими порівняно з відомим рівнем техніки.

Таким чином, з огляду на норми чинного законодавства України [2, 5, 6] та

вищезазначені частини Методичних рекомендацій [4] немає жодних підстав вважати, що об'єкт у патенті на винахід № 109866 не є винаходом і належить до власне математичних методів.

Цей приклад наочно демонструє сучасні підходи експертизи до розгляду заявок на винаходи (корисні моделі) із застосуванням нових підходів, висвітлених у Методичних рекомендаціях. До речі, патент на корисну модель № 98597 охороняє те саме технічне рішення, що й патент на винахід № 109866. Інші, видані протягом останніх років, патенти на корисну модель також належать до технічних рішень.

Патентна система України невпинно розвивається та вдосконалюється завдяки кропіткій праці фахівців у сфері інтелектуальної власності. А наявність виданих у минулому патентів на «суперечливі об'єкти» та відмова у видачі патентів на аналогічні об'єкти в цей час лише доводить факт оптимізації процесів експертизи, даючи відповідь на питання, порушене автором статті [1]: «чому комусь можна, а іншим ні?». Кваліфікація експертів Укрпатенту наразі відповідає суворим вимогам до експертів МПО/ОМPE, а досвід і знання фахівців українського відомства дозволяють на високому рівні проводити патентно-інформаційні пошуки та експертизу в таких галузях, як фармацевтика, хімія, біотехнологія, нанотехнології, сільське господарство, металургія, електроніка, телекомунікації тощо.

**Д**

### Використані джерела

1. Мікульонюк І. О. Про особливості патентування корисних моделей в Україні та їх реальну цінність /І. О. Мікульонюк //Інтелектуальна власність. – 2016. – № 8. – С. 68-70.
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
3. Електронне подання заявок [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : <http://base.uipv.org/efiling/>.
4. Методичні рекомендації з окремих питань експертизи заявки на винахід та заявки на корисну модель (схвалені рішенням Колегії ДСІВ України від 18.03.2014) .
5. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом МОН України від 15.03.2002 № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652.
6. Правила складання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом МОН України від 22 січня 2001 р. № 22, зареєстровані в Мініюстом України 27 лютого 2001 р. за № 364/6652 зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 26.02.2004 р. № 154.