



**«Особливості експертизи винаходів
(корисних моделей), для
характеристики яких використано
неправильна або недоречна
термінологія».**

Навроцька О.О., квітень 2013,
ДП «Український інститут промислової власності»

- Доповідь присвячена огляду помилок заявників при складанні формул винаходів (корисних моделей), які пов'язані із використанням неправильної або недоречної термінології.
- Досить часто експерти стикаються з випадками, коли для характеристики об'єктів винаходів (корисних моделей) використані терміни, яким у матеріалах заявки приписується поняття, які не відповідають звичайному змісту цих термінів, який впливає із загальновизнаних джерел науково-технічної інформації (підручники, енциклопедії, словники....).
- Такі недоліки матеріалів заявки обумовлені неухважністю або недостатньою обізнаністю заявника із спеціальною термінологією або спробою навмисного заплутування експертів, за для досягнення відповідності винаходів (корисних моделей) умовам патентоздатності.
- Однак, такі помилки заявників, як правило призводять до негативних результатів *при проведенні експертизи*, аж до відмови у видачі патенту.

■ Згідно з ч.7, 8 ст.12 Закону

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

■ Досить часто експерти стикаються з випадками, коли відсутність ясності в заявці на винахід обумовлена не лише недостатністю або надмірністю ознак в формулі, але й використанням в матеріалах заявки термінології, змістове навантаження якої не відповідає її суті.

■ Поняття неясність в даному випадку має наступне визначення :

Неясність - вживання поняття з недостатньо визначеним, розпливчастим змістом. Вживання і розуміння поняття передбачає знання його сенсу або змісту і чітке уявлення про клас тих об'єктів, до яких воно відноситься

(Енциклопедичний словник. — М.: Гардарики. Під ред. А.А. Івіна. 2004.)

- Вживаючи ті чи інші терміни для характеристики об'єкта, заявник має переконатись, що вони відповідають змісту і суті понять, для позначення яких їх використано.
- Неправильне вживання термінів частіш за все призводить до порушення вимоги визначеності та однозначності, яка лежить в основі закону тотожності в логіці та врахована в вимогах до формули винаходу:

п. 7.1.5 Правил складання:

Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

■ Далі наведені конкретні приклади таких помилок:

■ Приклад 1

Приклад простий, але наочно показує недоречність використання поняття, яке не відповідає суті винаходу, для його характеристики.

■ Заявлено:

*“Спосіб виготовлення **пряжі** при якому використовують нитки, який відрізняється тим, що, з ниток одержують **пряжу** шляхом в'язання ланцюжка з повітряних петель.”*

- Згідно з визначеннями, які дає Великий тлумачний словник сучасної української мови:
- **Пряжа** - *Довга тонка нитка зі зсуканих, порівняно коротких волокон* (конопель, льону, бавовни, вовни і т. ін.), яку одержують при прядінні. || Скручені, зсукані нитки, що використовуються для виробництва тканин.
- **Прядіння** - Дія за знач. Прясти;
- **Прясти** - Скручуючи волокна коноплі, льону і т. ін., робити безперервну тонку нитку, пряжу. ||. Виготовляти пряжу для певної тканини.
- **В'язання**
 - 1) Дія за знач. в'язати.
 - 2) Виріб, який в'яжеться або зв'язаний.
 - 3) Те саме, що в'язь.

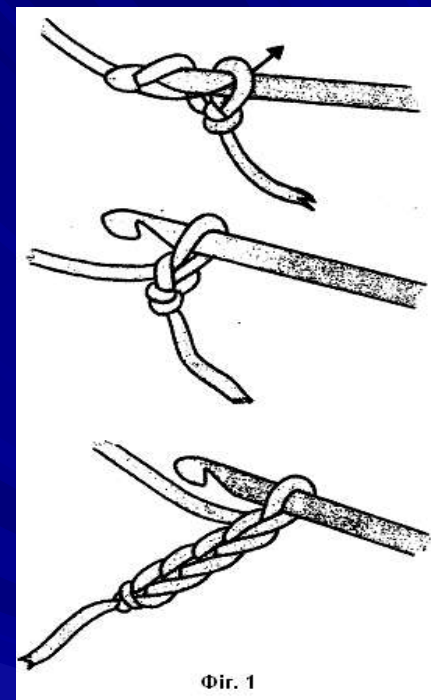


- З огляду на вищезазначені визначення понять, бачимо, що термін “**пряжа**” застосовано заявником невірно, так як виріб, що отримується в результаті в'язання ланцюжка з ниток не є **пряжею**, в її розумінні, а є в'язаним виробом з ниток, який являє собою повітряний ланцюжок (див фіг.1).
- За рахунок не правильного застосування заявником поняття “**пряжа**” для характеристики виробу в формулі, ситуація склалась наступна:

Призначення визначено заявником невірно, а від так, в межах формули, досягнуто бути не може, що формально вказує на відсутність промислової придатності.

Однак в межах матеріалів заявки та на основі відомих з джерел інформації визначень, експертиза може визначити поняття, яке характеризує призначення у вірному його значенні, а саме: **“Спосіб виготовлення виробу з ниток”**

І в такому випадку має місце повна відомість заявленого винаходу з рівня техніки, зокрема з підручника для 5-7 класів восьмирічної школи “Домоводство”, видавництво “Радянська школа”. – Київ – 1968., що вказує на невідповідність його умові патентоздатності “Новизна”



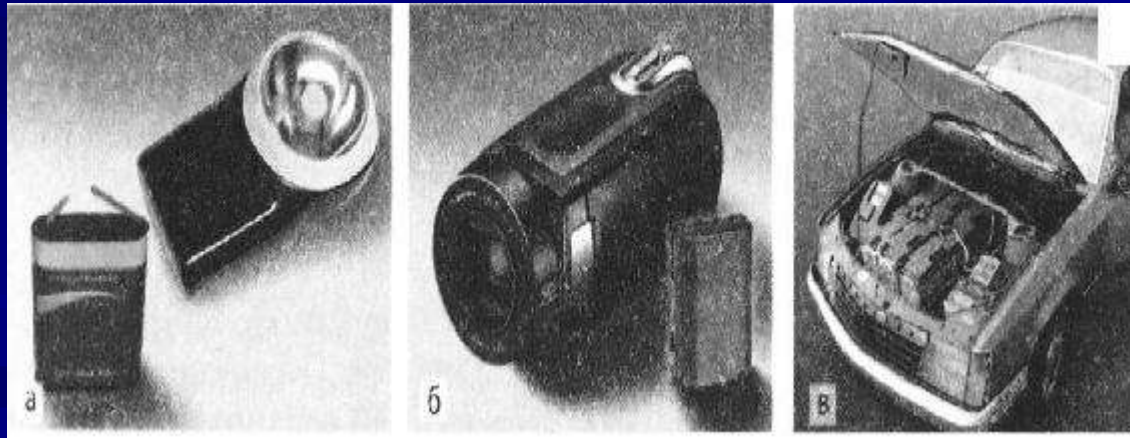
Приклад 2.

Цей приклад складніший, так як в ньому не просто використана неправильна термінологія для характеристики призначення винаходу, але й здійснена спроба під цим призначенням отримати патент на пристрій, здійснення якого суперечить фундаментальним фізичним законам.

- Згідно формули винаходу заявлено «Хімічне джерело електроенергії».
- В ході аналізу матеріалів заявки встановлено, що конструктивно можна створити матеріальний об'єкт, який характеризується усіма ознаками, які включені до формули винаходу.

- Відповідно до фундаментальних наукових знань хімічним джерелом електричної енергії або хімічним джерелом струму (ХДЕЕ/ХДС) прийнято називати пристрій для безпосереднього перетворення хімічної енергії активних речовин (окисно-відновних реакцій) в електричну енергію.

До хімічних джерел електричного струму належать гальванічні елементи й акумулятори. Гальванічний елемент — хімічне джерело електричного струму одноразового використання. Акумулятор — хімічне джерело електричного струму багаторазового використання.



- Однак в описі замість інформації, необхідної для розкриття роботи ХДЕЕ/ХДС та обґрунтування його технічно значущих властивостей, наведена інформація, яка вказує на те, що заявлений **пристрій не функціонує за тими принципами**, які покладені в основу пристроїв, щодо яких в науково-технічних джерелах використовують терміни ХДЕЕ/ХДС, а навпаки зазначено, що речовини використані в пристрої участі в енерго/струмоутворюючих окисно-відновних реакціях не беруть, всі перетворення проходять у зворотних напрямках під час використання заявленого джерела для отримання електроенергії таким чином, що з часом такого використання заявленого джерела склад електроліту та електродів не змінюється.
- Отже, відомості в заявці, що описують роботу пристрою вказують на функціонування заявленого джерела на інших фізико-хімічних принципах ніж ХДЕЕ/ХДС у загальноновживаному значенні цих термінів, що вводить в оману стосовно фізичної суті заявленого пристрою та теоретичних засад його роботи.

- Заявнику було вказано на не співпадіння між призначеннями в формулі і описі, внаслідок неправильного вживання терміну ХДЕЕ та запропоновано виправити матеріали заявки.
- Заявник змін в опис винаходу не вніс, а назву винаходу змінив *«Хімічне джерело електроенергії яке працює за рахунок сил електролітичної дисоціації»*, чим взагалі зробив заявлений термін не ідентифікованим.
- Причому, слід зазначити, що опис роботи, спосіб та мета використання заявленого об'єкта винаходу свідчили про те, що істинно вказаним заявником призначенням заявленого винаходу є **самоперетворення** (тобто без витрати енергії іншого виду) теплової енергії, яку має розчин при кімнатній температурі, у електроенергію із одночасним охолодженням розчину, нижче кімнатної температури. Відповідне поняття можна коротко і точно охарактеризувати виразом: *“Пристрій для прямого перетворення тепла оточуючого середовища у електроенергію”*, що само по собі неможливо так як суперечить фундаментальному фізичному закону – другому закону термодинаміки. І пристрій, створений за заявленим винаходом, не може реалізувати вказане заявником у описі дійсне його призначення.

- Таким чином, можемо зробити висновок, що термін було застосовано заявником з метою заплутати експертизу та отримати патент на винахід, реалізація якого неможлива, так як базується на порушенні загальноновизнаних фізичних законів.

- В вищенаведених прикладах причини, що спонукають заявників використовувати невірні терміни, обумовлені скоріш за все бажанням завуалювати відсутність новизни або суперечність між принципом роботи заявленого пристрою і другим законом термодинаміки.
- Але трапляються випадки неправильного використання термінів для характеристики об'єктів винаходу, що мають явно помилковий характер і наряду з непорозуміннями між заявником і експертизою, призводять іноді і до казусних ситуацій.

Приклад 3

“Візок для транспортування кабана вздовж проходів у відсіку, в якому розташовані загони зі свиноматками, який включає збірну клітку, яка містить підлогу , дві бокові стінки , кожна з яких встановлена на відповідній стороні відносно повздовжньої осьової лінії збірної клітки, передню та задню стінки та принаймні одні двері, причому збірна клітка із розміщенням в ній кабаном встановлена на наземні колеса ...”

- Використання в формулі такого виразу робить “кабана” елементом конструкції заявленого пристрою. На вимогу експертизи виключити із характеристик пристрою зазначення кабана, як конструктивної частини заявленого пристрою, заявник відповів, що без такого зазначення, на його думку, характеристика пристрою є неповною.

- Для забезпечення повноти характеристики конструктивного виконання заявленого пристрою зазначений вираз правильно було-б видозмінити так: “для розміщення в ній кабана”, що характеризує конструктивні особливості виконання клітки, наприклад її розміри та міцність.
- Тільки з другої спроби експертизі вдалось переконати заявника виключити з конструкції пристрою кабана, аргументуючи це тим, що обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, а в разі якщо хтось буде використовувати запатентований пристрій і при ньому кабана в клітці не буде, то можуть виникнути складнощі при доведенні факту використання винаходу.
- Задача експертизи в тому і полягає, щоб допомогти заявникам виправити помилки, які можуть ускладнити захист запатентованого винаходу від неправомірного використання.

■ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- При складанні заявки та при проведенні кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) заявнику та експерту, по-перше, необхідно переконатись, що всі терміни, зазначені у заявці, можна однозначно зрозуміти (встановити їх зміст та сенс), тобто скласти чітке уявлення про клас тих об'єктів, до яких воно відноситься, на підставі авторитетних джерел науково-технічної інформації (енциклопедій, тлумачних словників, підручників тощо).
- По-друге, необхідно переконатись, що у матеріалах заявки усім термінам приписуються поняття, які відповідають звичайному змісту та сенсу цих термінів, який випливає із авторитетних джерел науково-технічної інформації.

Дякую за увагу!