



---

# Невідповідність винаходу умові патентоздатності "промислова придатність" як наслідок помилок заявників при складанні заявки

Швалюк М.М., квітень 2013,  
ДП «Український інститут промислової власності»

---

# Визначення умови

---

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Ч. 8 ст. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (Закон)

---

# Перевірка промислової придатності

---

- наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу;
- наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу;
- у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

---

Під час перевірки заявленого винаходу на відповідність умові патентоздатності ПП зустрічаються типові помилки заявників, яких можна було б уникнути, при дотриманні вимог Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

---

## Відсутність посилання на призначення

---

- Щодо заявок на пристрої перша із названих вимог зазвичай виконується, оскільки важко уявити опис пристрою без розкриття його призначення.
  - Щодо заявок на інші об'єкти дана вимога, в окремих випадках, може не виконуватися.
-

# Дійсна відсутність посилання на призначення

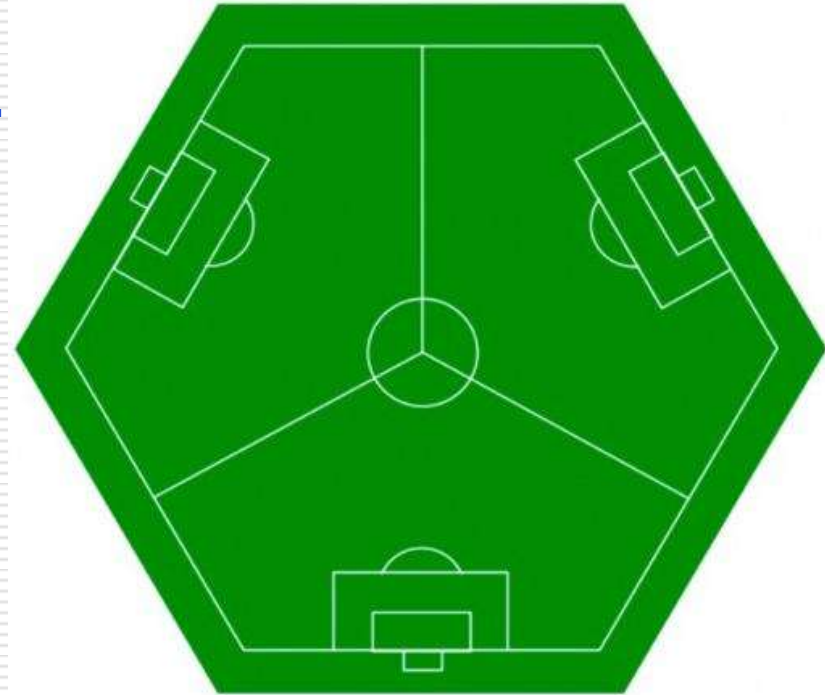
---

- Є тоді, коли немає самого об'єкта винаходу, зокрема, якщо завлено один із об'єктів, які вказані у п. 2.5 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 за № 22 (Правила складання), наприклад відкриття, наукові теорії та математичні методи, правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів, проекти та схеми планування споруд, будинків, територій і ін.
-

# Дійсна відсутність посилання на призначення

- Приклад  
«Спосіб проведення футбольної гри».

В цьому випадку фактично заявляються правила проведення гри, які не є об'єктом винаходу, оскільки відповідно до п. 2.5 Правил складання правила проведення ігор не визнаються винаходами, а отже призначення такого способу не є призначенням об'єкта винаходу.



# Наявність призначення

- Приклад

**«Спосіб проведення футбольної гри, в якій використовують систему для визначення взяття воріт».**

В цьому випадку сукупність ознак, що характеризують спосіб вказує на наявність дій з матеріальними об'єктами (електронними датчиками, пристроєм для генерування магнітного поля), і порядок виконання цих дій в часі. Тобто сукупність ознак, що характерні для такого об'єкта винаходу як "спосіб", а призначенням способу є автоматична фіксація взяття воріт.





# Відсутність посилання на призначення

---

## Приклад

*Згідно формули та назви винаходу було заявлено пристрій «Віталізатор мулу й осадів комунальних стоків».*

---

# Відсутність посилання на призначення

---

Експертиза не виявила у рівні техніки джерел інформації, які є незалежними від винахідників-заявників даної заявки і у яких використовується термін «Віталізатор». Зважаючи на те, що термін «віталізатор» є неідентифікованим, неможливо однозначно встановити обсяг поняття, яке характеризується зазначеною словесною конструкцією «Віталізатор мулу й осадів комунальних стоків».

---

# Відсутність посилання на призначення

---

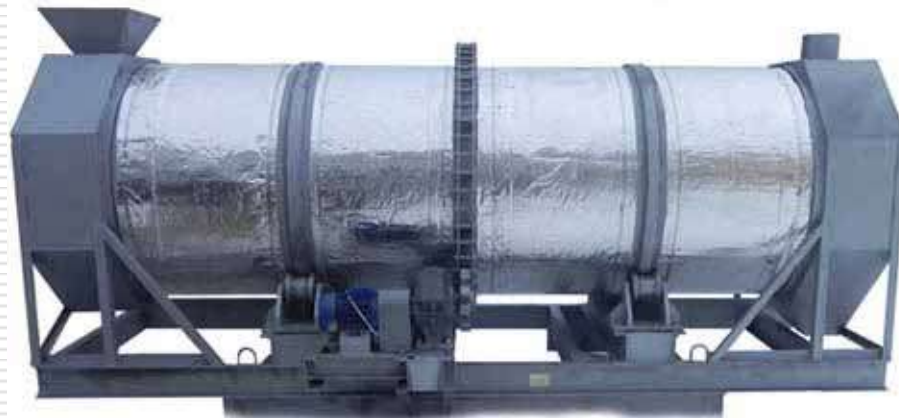
Таким чином формула *та назва*  
*винаходу не характеризують*  
*призначення винаходу.*

---

# Відсутність посилання на призначення

---

Однак із опису винаходу можливо зрозуміти, що т.з “Віталізатор” є пристроєм типу барабанної сушарки, яка забезпечує сушку мулу та осадів комунальних стоків, а також знешкодження шкідливої мікрофлори шляхом нагрівання мулу та осадів до достатньо високої температури.



# Відсутність посилання на призначення

---

Таким чином, у описі винаходу фактично є посилання на призначення об'єкта винаходу (**сушка мулу та осадів комунальних стоків з одночасним знешкодження шкідливої мікрофлори**).

Але оскільки заявник використовував неідентифіковані терміни для характеристики призначення у формулі та назві винаходу, це може призвести до враження про відсутність посилання на призначення об'єкта винаходу і як наслідок поставити під сумнів відповідність даного винаходу умові "промислової придатності".

---

# Поради

---

- При оформленні матеріалів заявки, не потрібно використовувати красиві надумані слова.
- Рекомендується для описування винаходу, його призначення та роботи, використовувати загальноприйняті терміни, зрозумілі з авторитетних джерел наукової та технічної інформації.



# Відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів.

---

- При перевірці другої вимоги умови «промислова придатність» помилки заявника найчастіше бувають у випадках, коли для здійснення винаходу необхідні засоби та методи, які не розкриті заявником в описі або пріоритетних документах і створення яких не впливає з відомого рівня техніки. Іноді заявник навмисно не описує вказані засоби і методи, які необхідні для здійснення винаходу та реалізації призначення, вирішивши зберегти їх у таємниці.



- Таке приховування, як правило, призводить до висновку експертизи про невідповідність винаходу умові «промислова придатність», в разі якщо експертизою за результатами патентно-інформаційного пошуку також не будуть виявлені з рівня техніки необхідні засоби та методи, що підтверджують можливість здійснення заявленого винаходу.



# Відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів.

---

- Приклад  
Заявлений винахід «Навісний пристрій рейкового ходу», в якому пружний елемент виконаний з полімеру «Vibrothан 8000»
-



## Відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів.

---

- В якості ознаки, що характеризує полімер з якого виготовлений пружний елемент використано торгове найменування «Vibrothan 8000». Експертиза не знайшла у рівні техніки джерел, із яких був би відомий полімер із такою назвою. Крім того, ні з опису винаходу, ні з рівня техніки невідомі склад, технічні властивості та спосіб одержання зазначеного полімеру. Тому, здійснення винаходу в тому вигляді як він охарактеризований в формулі неможливе.
-

# Відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів.

---

- Приклад

Заявлено «Генератор торсійного поля»

В описі та формулі винаходу зазначається, що пристрій створений геометричною формою, яка є джерелом акумульованого торсійного випромінювання. Проте, з авторитетних джерел наукової інформації відомо, що т.з. торсійне поле не вважається таким, що дійсно існує, його властивості не є достовірно встановленими, і немає приладів, які б достовірно фіксували наявність цього поля. Отже, неможливо достовірно довести, що заявлений пристрій може генерувати т.з. торсійне поле.

---

# Поради

- ❑ Заявникам рекомендується в обов'язковому порядку розкривати в описі засоби і методи, необхідні для здійснення винаходу і реалізації його призначення або ж вказати в описі на можливість здійснення винаходу на підставі загальнодоступних засобів і методів, варто уникати при характеристиці винаходів використання в якості ознак видуманих термінів та торгових найменувань, а також не використовувати як доводи здійснення винаходу недостовірну інформацію (різні псевдонаукові теорії та гіпотези).
- ❑ Якщо уточнення формули в рамках первинноподаних матеріалів заявки неможливе можна подати нову заявку, з затребуванням пріоритету за датою надходження додаткових матеріалів до раніше поданої заявки (п. 8 ст. 15 Закону).



## Реалізація вказаного заявником призначення.

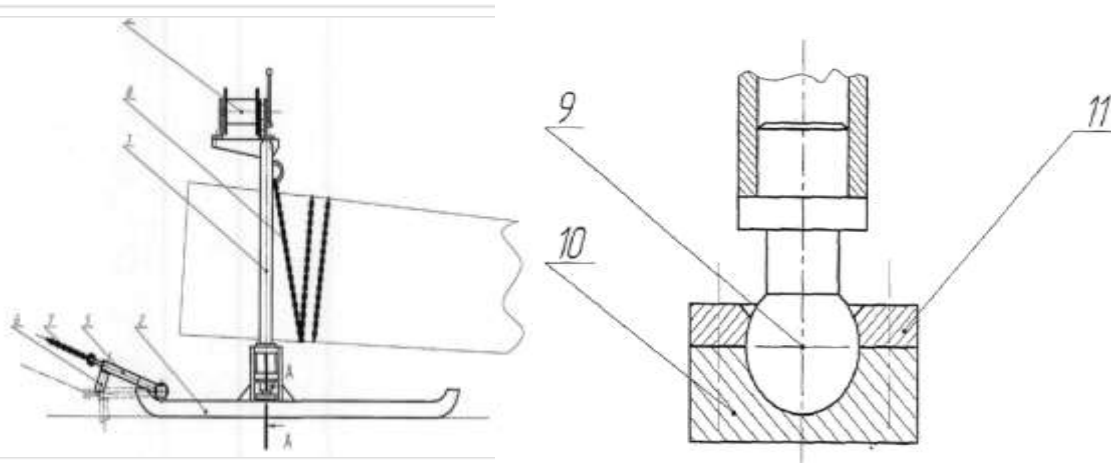
---

- Згідно цієї умови експертиза перевіряє, чи можлива реалізація вказаного заявником призначення в рамках ознак, наявних у формулі.
  - Як показує практика, часто призначення винаходу вказується заявником у формулі ширше, ніж воно реалізується насправді відповідно до опису та сукупності ознак формули. В результаті може виявитися, що у формулі недостатньо ознак для здійснення винаходу відповідно до заявленого призначення, і його може бути визнано таким, що не відповідає умові «промислова придатність».
-

- 
- Трапляються випадки, коли заявник, отримавши попередній висновок про невідповідність заявленого винаходу умові «промислова придатність», наприклад, пристрою, обурюється. Стверджує, що його пристрій вже виготовлений та працює, а експертиза визнала його промислово непридатним. Однак, не слід забувати, що **працездатність реального пристрою не є доказом того, що він є промислово придатним**, враховуючи формулу й опис.
-

# Реалізація вказаного заявником призначення.

- Приклад  
**Трелювальний причіп з пристроєм самогальмування**  
Із формули та опису винаходу можна зрозуміти, що **призначення** заявленого об'єкта винаходу полягає у тому, щоб **бути трелювальним причепом, який спроможний завантажувати та транспортувати лісоматеріал.**



У тому вигляді як вони показані на фіг. кульові опори (10) не спроможні утримувати П-подібну вантажну рамку у вертикальному положенні від того, щоб ця рамка не завалилась вперед або назад при завантаженні лісоматеріалу та переважно назад при його транспортуванні. В результаті цього, по-перше, осі повороту кульових опор (9) не можуть розташовуватись вертикально, а відтак неможливо підвищити маневровість причепа. По-друге, П-подібна вантажна рамка не спроможна підтримувати вантаж (лісоматеріал).

У описі винаходу, кресленнях та формулі винаходу явним чином не розкрито додаткових засобів, які-б могли утримувати П-подібну вантажну рамку.

Завантаження та транспортування лісоматеріалу причепом, у тому вигляді як він охарактеризований у формулі, не реалізується.

- 
- На практиці, при розгляді технічних рішень, що належать до області будівництва та гірничої справи, зустрічаються заявки з формулами, в яких заявник не вказує на наявність зв'язків між елементами пристрою, обмежуючись їх простим переліченням. Виняток становлять лише стандартні схеми і конструкції, коли зв'язки між їх елементами відомі апріорі.



- В результаті з формули винаходу може бути незрозуміла конструкція пристрою, як він працює, яке взаємне розташування елементів та зв'язки між ними для здійснення винаходу і реалізації вказаного заявником призначення.



Неможливість реалізації вказаного заявником призначення.





Неможливість реалізації вказаного заявником призначення.

- 
- Однією з причин порушення умови «промислової придатності» може бути бажання заявника отримати так званий «парасольковий патент», тобто максимально збільшити об'єм охорони, виражений в незалежних пунктах формули, щоб конкуренти не змогли обійти заявлений винахід. Це може бути виражено в викладенні заявником кількісних ознак, в яких охоплений весь можливий інтервал значень тієї чи іншої величини, викладення в одному пункті як альтернативи всіх можливих і неможливих варіантів рішень, використання максимального ступеню узагальнення ознак (інколи до їх повної неідентифікованості).
  - Заявнику слід враховувати, що на кожне альтернативне викладення ознаки або групи ознак експертиза, з метою перевірки промислової придатності, може затребувати привести відомості щодо здійснення винаходу.
-

# Поради

- У всіх зазначених вище ситуаціях термін діловодства за заявкою збільшується через необхідність надсилання попереднього висновку заявнику. Для економії часу і коштів, а головне для уникнення негативних наслідків в вигляді остаточного висновку про невідповідність винаходу умові патентоздатності "промислова придатність" заявник повинен уважніше ставитися до складання формули винаходу, враховуючи, що стислість у формулі повинна бути обґрунтованою, а первинні матеріали служать єдиним джерелом ознак при коригуванні формули винаходу.

