

ПОМИЛКОВЕ ВИКЛАДЕННЯ ОЗНАК КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, ЯКЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ВИЗНАННЯ ЇЇ ПРОМИСЛОВО НЕПРИДАТНОЮ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ КОНКРЕТНИХ ЗАЯВОК)

Владислав ГАПОЧКА,

головний експерт відділу фізико-хімічних технологій ДП «Український інститут інтелектуальної власності»,
м. Київ

Згідно зі ст. 1 Закону [1] винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій. Для перевірки заявки на винахід проводять кваліфікаційну експертизу, яка встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, тобто, чи є він новим, чи має винахідницький рівень і, чи є промислово придатним (ч. 1 ст. 7 Закону [1]). Своєю чергою, заявки на корисну модель розглядають за, так би мовити, «явочною системою», зокрема, якщо заявка на видачу патенту (деклараційного патенту) на корисну модель містить усі необхідні документи, дотримані вимоги до них, установлені Правилами складання [2], і заявлена корисна модель не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель (умови п. 3.4.3 Правил розгляду [3]) під відповідальність власника патенту, тобто після перевірки відповідності заявки формальним вимогам. Основні переваги патентів на корисну модель над патентами на винахід полягають у відносно швидкому отриманні патенту та меншій вартості патентування. Однак існують і недоліки, пов'язані з невизначеністю щодо дійсної патентоздатності корисної моделі, тобто її надійності, та строком дії протягом 10 років від дати подання заявки до Установи (див. ч. 4 ст. 6 Закону [1]),

що є значно меншим за строк дії патентів на винахід (див. стор. 63-66 джерела [4]).

У випадку сумнівів у добродійному патентуванні чи наявності підстав вважати корисну модель непатентоздатною, з метою визнання деклараційного патенту на корисну модель недійсним, будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності (ч. 2 ст. 33 Закону [1]). При цьому уповноважений орган експертизи встановлює, чи відповідає корисна модель умовам патентоздатності, а саме: чи є вона новою і промислово придатною [ч. 2 ст. 7 Закону [1]]. Передбачено, що згідно з умовами п. 9.3 Правил розгляду експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 Правил розгляду [3], в обсязі опублікованих формули та опису до патенту на корисну модель. Власнику такого патенту не надсилаються повідомлення, запити і рішення, передбачені цими пунктами.

Обумовлені положення Правил розгляду [3] визначають те, що сутність корисної моделі під час експертизи не може уточнюватись внаслідок виявлення при розгляді невизначеностей, неточностей чи інших недоліків у редакції опублікованих формули та опису, відповідно до чого висновок за результатами

експертизи здійснюється, виходячи з того, як ознаки корисної моделі можна розуміти або тлумачити з опублікованих відомостей. У випадку неналежного розкриття суті та ознак корисної моделі висновок може бути не на користь її патентоздатності. Тому владана простота у існуючому порядку набуття прав на корисну модель не повинна складати враження можливості поверхневого підходу до оформлення матеріалів заявки.

Наступна частина статті має на меті звернути увагу потенційних заявників, авторів чи патентознавців на характерні недоліки заявок, що призводять до визнання заявленої корисної моделі непатентоздатною. Усі наведені далі приклади базуються на реальних випадках, однак, з етичних міркувань та для більшої ясності мають спрощений виклад, при цьому всі можливі збіги з конкретними ситуаціями носять випадковий характер.

Найбільш поширені випадки пов'язані з наявністю в запатентованих корисних моделях ознак невизначених характеристик, які заявник не пояснив у матеріалах заявки та які можуть бути невластивими об'єктам у відповідній галузі техніки, в якій реалізується корисна модель.

Приклад 1. Запатентована корисна модель стосується «Суміші для дифузійного розкилювання сталі, яка містить вуглець- і кремнійвмісні матеріали, **яка відрізняється тим, що як вуглець- і кремнійвмісні матеріали використовують оборотну теплоізоляційну вуглецькремнієву шихту процесу графітації електродів».**

Ознака відмітної частини заявленої «Суміші...» викладена не ясно в частині «оборотна шихта процесу графітації електродів» (п. 7.1.2 Правил складання [2]), оскільки не зрозуміло, що і в якому співвідношенні вміщує вказана речовина. Крім того, встановлено, що її розкриття в описі не визначено. Відповідно до вимог п. 11.3.6 Правил складання [2] «...якщо як ознака винаходу зазначена складна відома

речовина, то допускається використання її специфічної назви з обов'язковим зазначенням функції або властивостей цієї речовини та її основи. У цьому випадку в описі винаходу має бути наведене джерело інформації, у якому ця речовина описана, і, за необхідності, наведений повний склад і спосіб одержання цієї речовини...». У описі корисної моделі ця речовина («оборотна шихта процесу графітації електродів») не була описана ясно і повно та не вказане джерело інформації, з якого відомий її хімічний склад та спосіб її одержання. Із рівня техніки також не вдалося встановити, що під цим поняттям (ознакою) розуміють конкретну речовину із зрозумілим кількісним та якісним складом. Відповідно, зроблено висновок, що опис корисної моделі не містить розкриття засобів і методів, за допомогою яких є можливим здійснення корисної моделі так, як вона викладена у формулі корисної моделі. Таким чином, з огляду на зазначені обставини друга умова (b) (про наявність описаних засобів та методів у матеріалах заявки) п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3] для заявленої формули корисної моделі не дотримана.

Корисні моделі, що стосуються об'єкта патентування «продукт», зокрема композиції, потрібно характеризувати з використанням якісного (інгредієнти) складу; кількісного (вміст інгредієнтів) складу; структури композиції та структури інгредієнтів (умови п. 11.1.2 Правил розгляду [3]). Некоректне викладення вказаних вище ознак та їх суперечне тлумачення може бути причиною того, що запатентовану корисну модель, яка стосується композиції, визнають такою, що не відповідає умовам патентоздатності.

Приклад 2. У незалежному пункті формули запатентованої корисної моделі описана «Вибухова речовина, **яка відрізняється тим, що вона містить активний продукт на основі суміші твердого компонента з групи солей азотної кислоти і рідкого компонента з групи горючих речовин та води і цільову добавку на основі твердого компонента з групи**

високомолекулярних вуглеводневих сполук при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: активний продукт – 85-92,3 та цільова добавка – 4,7-6, при цьому цільова добавка містить, мас. %: поліетилен – 0-6,0, пропілен – 0-4,0 та полістирол – 0,8,0».

Умови п. 11.2.11 Правил складання [2] передбачають, що якщо кількісне співвідношення інгредієнтів виражено у формулі корисної моделі в мас. %, то сума значень процентів, яка взята по інгредієнтам для конкретного прикладу речовини, повинна складати 100 мас. %. Крім того, якщо кількісне співвідношення кожного інгредієнта виражено в мас. %, то кількісне значення інгредієнтів, взятих по нижній межі, повинно складати в сумі менше 100 мас. %, а кількісне значення тих же інгредієнтів, взятих по верхній межі, повинно складати в сумі більше 100 мас. %. Тобто комбінація інгредієнтів у межах встановлених формулою величин повинна давати в сумі 100 мас. %. У даному випадку заявлена «Вибухова речовина...», що містить активний продукт та цільову добавку, вміст яких по верхній межі не складає в сумі більше 100 мас. %, а комбінація інгредієнтів у межах встановлених формулою величин не дає в сумі 100 мас. %.

При розгляді формули запатентованої корисної моделі було відмічено ознаку «цільова добавка», яка складається із вказаних вище компонентів, вміст яких знаходиться в інтервалі від 0 до 8 мас. % відповідно. Таке викладення ознак у заявленій речовині не визначає, чи відсутні дані компоненти (поліетилен, пропілен та полістирол) у добавці взагалі, та, в такому випадку, використання цієї добавки у заявленій композиції чи під 0 значенням заявник має на увазі мінімальну присутність їх у вигляді слідів або домішок. При цьому в описі корисної моделі були представлені приклади заявленої «Вибухової речовини...», які не описували використання у ній цільової добавки, що порушує умови п. 7.1.4 Правил складання [2]: формула запатен-

тованої корисної моделі не базується на описі, оскільки у формулі міститься ознака «цільова добавка», яка відсутня в описі винаходу. Якщо ж вказана цільова добавка описана у конкретному прикладі реалізації та має такі компоненти у співвідношенні, мас. %: поліетилен – 4,0, поліпропілен – 0, а полістирол також дорівнює 0, то в такому випадку умови п. 7.1.4 Правил складання [2] виконуються, тому що дана добавка описана як у формулі, так і в описі запатентованої корисної моделі.

Таким чином, ознаки зазначених вище частин формули запатентованої корисної моделі не мають визначення, оскільки вказують як на наявність, так і на відсутність певних складових компонентів заявленої «Вибухової речовини...» (поліетилену, поліпропілену і полістиролу, а отже цільової добавки в цілому), крім того, загальний вміст компонентів у вказаній суміші не дорівнює 100 мас. %.

Відповідно до вищезазначеного вказана вище умова (b) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду [3] не дотримана, оскільки в матеріалах заявки не описані засоби та методи, за допомогою яких є можливим здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. За таких обставин відповідно до п. 6.5.1.3 Правил розгляду [3] охарактеризовану у формулі корисну модель визнають як таку, що не відповідає умові «промислова придатність».

Також відомі корисні моделі, які називають ще «ангебраїчними патентами», та які в деяких випадках також належать до спекулятивних патентів [5]. До таких об'єктів патентування належать об'єкти, формула яких може містити ознаки, виражені з математичними співвідношеннями. При цьому існують відповідні недоліки при викладенні заявок на корисну модель з використанням таких співвідношень. Зокрема, вказані співвідношення повинні бути викладені таким чином, щоб їх конкретний розрахунок не призводив до виникнення зна-

чень, при яких дане технічне рішення не можна виконати, в тому числі шляхом неможливого здійснення розрахунку взагалі.

Приклад 3. Формула запатентованої корисної моделі стосується об'єкта патентування «Футерівка доменної печі...», яка виконана із зносостійкого матеріалу у вигляді зрізаного конуса,

$$h/(D1+ D2)2=(8,3-9) \cdot 10-4, (1) \text{ та} \\ b = k \cdot D1-H3/2/400, (2),$$

де h – висота футерівки верхньої конічної секції доменної печі, мм;

$D1$ – верхній діаметр внутрішньої поверхні футерівки верхньої конічної секції доменної печі, мм;

$D2$ – нижній діаметр внутрішньої поверхні футерівки верхньої конічної секції доменної печі, мм;

b – товщина стінки футерівки верхньої конічної секції доменної печі, мм;

H – твердість зносостійкого матеріалу футерівки верхньої конічної секції доменної печі по Шору;

k – коефіцієнт пропорційності,

$$k = (9-13) \cdot 10-3.$$

Під час перевірки даної формули було визначено, що при розрахунку за співвідношенням (1) виходить від'ємне значення, що є неможливим для геометричних параметрів заявленої футерівки, тобто математичне співвідношення (1) є невизначеною ознакою відповідно до умов п. 6.4.13 Правил розгляду [3].

Також математичні співвідношення (1), (2) оперують величинами з різною розмірністю: одиниця та міліметри (1) товщина та діаметр, що характеризують розмір в мм, та твердість матеріалу по Шору (2), що характеризує механічну властивість матеріалу і відновілас опору матеріалу до деформації, визначеному в умовних одиницях. При цьому загальновідомим є те, що математичні дії (додавання, віднімання та порівняння) можуть виконуватися тільки з однією одиницею вимірювання. Таким чином, для різних одиниць вимірювання результат цих математичних дій одержати не можна, оскільки числа мають різні під-

стави, і їх порівняння не представляється можливим [6].

Перевіряючи вказану вище запатентовану корисну модель на відповідність умові патентоздатності «промислова придатність», експертиза дійшла висновку, що сукупність ознак її формули неможливо здійснити в межах опису корисної моделі та відповідних креслень, до того ж, у матеріалах заявки не було представлено відомостей, що підтверджують можливість здійснення корисної моделі у межах значень геометричних співвідношень, тобто відповідна умова (b) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду [3] не виконується.

При складанні незалежного пункту формули слід враховувати, що сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату, повинна бути передана певним набором ознак, властивих цьому об'єкту (умови п. 7.3.3 Правил складання [2]), наприклад, «продукту» (пристрою, речовині, штаму мікроорганізму тощо) або «процесу» (способу), або «застосуванню» (ч. 2 ст. 6 Закону [1]). Таким чином, при складанні формули корисної моделі повинні використовувати ознаки, які є властивими для даного об'єкта патентування. Тобто ознаки, наведені у формулі, повинні відповідати призначенню заявленого об'єкта патентування. У деяких випадках ознаки запатентованої корисної моделі у формулі викладені так, що вони не належать до призначення винаходу та наведені у формулі запатентованої корисної моделі помилково, що призводить до визнання її непатентоздатною через відсутність промислової придатності.

Приклад 4. У формулі корисної моделі заявлена «Суміш для модифікування та легування чавунів», яка містить кальцієвмісний матеріал, кремнійвмісний матеріал та глинозем, які завантажені в оболонку з витратного матеріалу при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: кальцієвмісний матеріал – 5-25, кремнійвмісний матеріал – 10-30 та глинозем – решта. Об'єктом патентуван-

ня корисної моделі є «речовина», зокрема композиція. При цьому у запатентованій корисній моделі ознака «завантажені в оболонку з витратного матеріалу» не належить до характеристик композиції (умови п. 11.1.2 Правил складання [2]). Таким чином, у заявленій формулі корисної моделі розкритий інший об'єкт патентування, зокрема «виріб», який містить у оболонці з витратного матеріалу суміш кальцієвмісного матеріалу, кремнієвмісного матеріалу та глинозему з їх відповідним співвідношенням. При перевірці промислової придатності запатентованої корисної моделі згідно з ч. 8 ст. 8 Закону [1] та відповідно до умов п. 6.5.1 Правил розгляду [3] визначили, що, оскільки заявлений вище об'єкт патентування є «виробом», а не сумішшю, то слідче, що реалізація вказаного заявником призначення неможлива. Тобто не виконується умова п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3], зокрема перевірка у разі здійснення корисної моделі за будь-яким пунктом формули можливості реалізації вказаного заявником призначення. Виходячи з того, що дана вище вимога реалізації вказаного заявником призначення не дотримана, то згідно з п. 6.5.3.1 Правил розгляду [3] зроблено висновок, що корисна модель не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Розглянемо інші приклади запатентованих корисних моделей, які визнані такими, що не відповідають умові патентоздатності «промислова придатність», внаслідок порушень п. 7 Правил складання [2].

Приклад 5. Запатентована «Суміш для комплексної обробки води», яка містить інертний полімерний матеріал (10-16) мас. %, низькоосновний аніоніт імпрегнований (1-20) мас. % та решта — сильнокислотний катіоніт, **яка відрізняється тим, що додатково містить шунгіт у кількості (5-8) мас. %.**

Ознака формули запатентованої корисної моделі «низькоосновний аніоніт імпрегнований» не є визначеною, зокрема не пояснено, як тлумачити озна-

ку «імпрегнований», тобто, що вона означає. При цьому в описі «Суміші...» відсутнє будь-яке розкриття та пояснення вказаної ознаки як щодо конкретних форм її реалізації, хімічної природи обробки, так і щодо додаткових властивостей, які вона забезпечує імпрегнованому низькоосновному аніоніту, в яких відповідного необробленого низькоосновного аніоніту немає. Таким чином, порушені умови пп. 15 та 11.2.10 Правил складання [2], за якими, якщо корисна модель є сумішшю, то у наведених в описі прикладах необхідно зазначити характеристику інгредієнтів, що входять до складу композиції.

Відповідно до вищевказаного експертизою було зроблено висновок про невідповідність запатентованої «Суміші...» умові патентоздатності «промислова придатність», тому що було встановлено, що матеріали заявки не дозволяють однозначно встановити матеріальний еквівалент ознаки «низькоосновний аніоніт імпрегнований», що робить неможливим здійснення корисної моделі в тому вигляді, як вона охарактеризована у формулі, тобто наявність у матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення корисної моделі в тому вигляді, як вона охарактеризована у формулі корисної моделі, не дотримана (умови п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3]).

Приклад 6. Є відомою корисна модель, яка включає наступну формулу: «Дріт для позапічної обробки рідких металів, який складається зі сталевий оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, **який відрізняється тим, що заповнювач дроту додатково містить молибден та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній — 51-65, кальцій — 20-30, молибден — 5-10, залізо — решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.** Ознака відмінної частини формули «відношення

між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5» викладена неясно. Зокрема, виходячи із вмісту конкретних складових, наведених у формулі, співвідношення алюмінію до вмісту заповнювача у даному дроті буде знаходитися в межах 0,51-0,65, що не відповідає вказаному значенню 1,0-1,5, чим порушені умови п. 7.1.2 та п. 7.1.5 Правил складання [2] щодо ясності та можливості ідентифікації ознак, зокрема однозначного розуміння їх змісту. Крім того, в прикладі конкретної реалізації корисної моделі передбачено, що «заповнення дроту діаметром 13 мм складає 150 г/м або 45 мас. %,... при цьому вміст алюмінію у ньому 55 мас. %,... а співвідношення відповідно дорівнює 1,22 до 1». З викладеного немає чіткого розуміння значення 45 мас. %, тобто від чого його взято, крім того, співвідношення 55 мас. % алюмінію до інших компонентів у дроті (45 мас. %) також дорівнює 1,22 до 1, тобто немає ясності. Можливо, йдеться про відношення вмісту алюмінію до інших компонентів у заповнювачі, але тоді не виконується умова про те, що співвідношення може складати одиницю, адже за умовами якісного та кількіс-

ного складу дроту алюмінію завжди більше, ніж інших складових у заповнювачі. Таким чином, умова ч. 7 ст. 12 Закону [1], за якою опис корисної моделі повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть корисної моделі настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі, не дотримана.

Відповідно до умов п. 6.5.1.2 Правил розгляду [2] та ч. 8 ст. 7 Закону [1] порошковий дріт, що розглядався, визнано таким, що не відповідає умові патентоздатності «*промислова придатність*».

Підводячи підсумок даної статті, наголошуємо на тому, що корисна модель займає своє відповідне місце серед об'єктів патентування та має свої переваги і недоліки порівняно з об'єктами патентування винаходи. Однак, незважаючи на спрощену процедуру перевірки для одержання заявником якісного деклараційного патенту на корисну модель та для того, щоб уникати недобросовісних заявок на корисну модель, потрібно ретельно підходити до оформлення заявок, в тому числі шляхом викладення ознак формули корисної моделі ясно, уникаючи можливості їх неоднозначного тлумачення.

Д

Використані джерела

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» із змінами і доповненнями від 22.05.2003 р. № 850-IV.
2. Правила складання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом МОН України від 22.01.2001 № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за № 364-6652 зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 26.02.2004 р. № 154.
3. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом МОН України від 15.03.2002 № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652.
4. Луценко Ф. О. та ін. Щодо непорозумінь та недоречностей в охоронних документах // Інтелектуальна власність. — 2016 р. № 11. — С. 63-66.
5. Джермакян В. Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. ИНИЦ Роспатента. М.: 2004.
6. Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины. Санкт-Петербург: НПО «Профессионал», 2010. — С. 24.