



# Як працездатний в реальності пристрій може бути визнаним, таким що не відповідає умові “промислова придатність”?

Швалюк М.М., березень 2012, Укрпатент

# 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.

**П. 6.5.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 15.03.2002 № 197 (Правила розгляду)**

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

- 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.

- Перша із названих вимог зазвичай виконується заявниками без помилок, оскільки важко уявити винахід без призначення, тобто в даному випадку без вказівки на використання об'єкта винаходу у будь-якій галузі діяльності. Однак зустрічаються випадки, коли у формулі і описі не вказано призначення винаходу.

# Відсутність посилання на призначення

- Приклад

*«Пристрій зміни фізичних властивостей води»* (яких саме властивостей, з якою метою вони змінюються? Не зрозуміло)



*«Пристрій зміни фізичних властивостей води для пришвидшення процесу її фільтрації»* (задовільняє першу вимогу)



Відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів.  
Неможливість реалізації вказаного заявником призначення. Основні  
ПОМИЛКИ

- 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.





# 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.
- Якщо уточнення формули в рамках первинноподаних матеріалів заявки неможливе можна подати нову заявку, як правило, з затребуванням пріоритету за датою надходження додаткових матеріалів до раніше поданої заявки (п. 8 ст. 15 Закону).



## Реалізація вказаного заявником призначення.

- В даному випадку у формулі винаходу повинно бути показано, що винахід може бути здійснений з реалізацією вказаного призначення тільки 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».

- 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 об'єкта, обмежуючись їх простим переліченням. 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.

Заявник не вказав на наявність зв'язків між елементами пристрою, обмежившись їх простим переліченням.

## Приклад

*"Пристрій оптимізації тиску газу в свердловині, що містить корпус, клапан, шток і пружини, який **відрізняється** тим, що в ньому встановлено запірний орган, клапан переключення пристрою в режим набору та зниження тиску, штуцери живлення пневмоциліндра, ущільнення, поршень, силовий шток, клапан стравлювання тиску газу, а також важелі керування клапаном переключення тиску"*

- 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).
- Розглянемо конкретні приклади порушень промислової придатності, що пов'язані з зазначеною вище причиною.

Неможливість реалізації вказаного заявником призначення.

## Приклад

*"Буронабивна мікропала з п'ятою, яка виконана у вигляді стрижня круглого поперечного перерізу із залізобетону діаметром від 10 до 250мм, яка відрізняється тим, що п'ята мікропалі має конічну форму і виконана з розміром до двох діаметрів стрижня".*

Відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів.  
Неможливість реалізації вказаного заявником призначення.

В матеріалах заявки не описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в формулі (відсутні приклади реалізації всіх варіантів виконання заявленого пристрою, наприклад наявність в конструкції зрізу та зрізу разом з різальними елементами, а також місце розташування їх на пристрої.

#### Приклад

*"Пристрій для очищення поверхонь від льоду, який містить основу виконану з можливістю обертання навколо нахиленої геометричної осі обертання та різальні елементи виконані за одне ціле з основою **і/або** встановлені **в/або** на основу, який **відрізняється** тим, що робочий орган містить по колу **і/або** по своїй зовнішній частині **або** поверхні, **і/або по чи на** периферійній частині щонайменше одну поверхню, **або зріз і/або різальні елементи**, що мають слугувати елементами доочищення, **яка (які)** розташована (розташовані) в своєму розташуванні біля оброблюваної поверхні, таким чином, що прикладається до цієї поверхні, **або** прилягає, **або** контактує поверхнею, лінією (лініями), **або** точково"*

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.

Відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів.  
Неможливість реалізації вказаного заявником призначення.

Заявником окремі ознаки були викладені узагальнено.

### Приклад

*"Установка для перекачування шламової пульпи, яка включає систему напірних трубопроводів, насос, дроселі, яка **відрізняється** тим, що має додаткову систему напірних труб, ежектор, **систему перемикання дроселів**, при цьому кожен трубопровід має дроселі, котрі **зв'язані з системою перемикання**, кожна система напірних трубопроводів підключена до насоса через ежектор та, в свою чергу, безпосередньо - через відповідні дроселі".*

*Виділену ознаку подано загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, та не підтверджено описом засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання*

***Не всяка система перемикання може бути використана, виходячи з умов використання цієї установки***



# 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 того щоб запобігти втраті патенту** 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.

Дякую за увагу