

ЕКВІВАЛЕНТНІ Й АЛЬТЕРНАТИВНІ ОЗНАКИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Алла Ромашко,

доцент кафедри конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України «КПІ», кандидат технічних наук

Олександр Пивоваров,

магістр кафедри конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України «КПІ»

Оксана Фоя,

асистент кафедри конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України «КПІ»

Це дослідження стосується тих формул винаходу (корисної моделі), (далі — В (КМ)), які поділяються на обмежувальну та відмітну частину.

При аналізі ознак аналога, найближчого аналога (прототипу) можна використати перелік ознак, відображений у їхніх формулах (у разі наявності такої інформації), але з огляду на те, що не обов'язково всі суттєві ознаки були виділені попередніми винахідниками, а також, що технічний результат, який вирішується у цьому В (КМ) може бути іншим, доцільно виділяти ознаки кожного аналога і В (КМ) самостійно і, бажано, дотримуючись визначеного [1] переліку ознак для конкретного об'єкта.

При аналізі ознак потрібно брати до уваги термінологію (форму вираження ознаки [2]), використану у формулі та описі аналогів й прототипу та, в разі розбіжності тільки у формі вираження, потрібно вибрати одну з наявних форм вираження, якщо це можливо, більш загальну, засновуючи свій вибір на словниках, стандартах тощо.

Відомі приклади аналізу аналога, найближчого аналога (прототипу) та В (КМ) з виділенням суттєвих ознак [2], але без аналізу їхньої еквівалентності чи альтернативності. Поняття еквівалентності й альтернативності визначаються при виявленні сукупності ознак найближчого аналога [3]. Що стосується виявлених альтернативних ознак [3] (форма виконання ознак різна, і результат різний) або

еквівалентних ознак [3] (форма виконання ознак різна, а результат однаковий), то для таких ознак добирають найближче родове поняття. Наприклад, у найближчому аналогові для здійснення способу застосовують неон, у В (КМ) — аргон. Найближче родове поняття для неону та аргону — інертний газ.

Слід зауважити, що в [3] не зазначена можливість включення до відмітної частини формули В (КМ) відомої відмінності еквівалентної ознаки. Тож, якщо неон і аргон альтернативні ознаки, то у обмежувальній частині має бути зазначено «інертний газ», а в відмітній частині — конкретний газ «аргон». Якщо ж неон і аргон еквівалентні ознаки, то в обмежувальній частині має бути зазначено «інертний газ», а у відмітній частині інформація про конкретний газ має бути відсутня.

Позиція авторів зрозуміла адже у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [4, ст. 28] зазначено, що «продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй». Трактуювання, викладене в попередньому абзаці, додатково захищає заявника (якщо він буде виготовляти продукт) від можливих претензій власника охоронного документа на більш раннє рішення.



Водночас потрібно зазначити, що поняття «еквівалентна ознака» відсутнє в Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [1] та в Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [5]. Та наведено визначення [1, п. 7.1.8], що ознака В (КМ) «може бути виражена як альтернатива за умови, що така ознака при будь-якому зазначеному в альтернативі виборі у сукупності з іншими ознаками забезпечує досягнення одного і того самого технічного результату». Таке визначення є відмінним від визначення альтернативності ознак, запропонованого науковцем [3, п. 2.2.2], а саме: «Якщо результати зумовлені відмінністю форм виконання, є різними, то констатують факт альтернативності ознак».

У зв'язку з появою декількох трактувань одних і тих же понять, проаналізуємо визначення понять [6] альтернатива, альтернативний і еквівалент, еквівалентність, а саме:

- альтернатива — необхідність вибору між двома можливостями, що виключають одна одну. Кожна з цих можливостей;
- альтернативний — який містить альтернативу;
- еквівалент — щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне; те, що повністю відповідає чому-небудь, може його замінювати чи виражати;
- еквівалентний — який повністю замінює щось у якому-небудь аспекті, є його еквівалентом.

Визначення альтернативи не передбачає будь-якої вказівки на результат — це просто дві можливості (два варіанти). Поняття еквівалент — це теж вибір з декількох варіантів, який передбачає рівноцінність (досягнення одного й того ж результату). Тож поняття альтернатива є ширшим поняттям і може передбачати вибір як між еквівалентними ознаками, так і між нееквівалентними ознаками.

Зіставлення наведених визначень [1; 3; 6] виявляє проблему різного

трактування одних і тих же понять, які зумовлені невизначеністю термінології [1, 4, 5].

Ще одна невизначеність полягає в тому, що, оскільки перевірку новизни [5, п.6.5.2.3] «здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу», то питання щодо еквівалентності (альтернативності) ознак експерт, найімовірніше, не розглядає, а це означає, що ми маємо всі шанси отримати «слабкий» патент, як тільки ми почнемо ним користуватися наш продукт [4, ст. 28] може бути визнаним виготовленим із застосуванням запатентованого В (КМ).

Повертаючись до вищенаведеного формулювання щодо визнання продукту виготовленим з застосуванням запатентованого В (КМ) [4, ст. 28] маємо зауважити, що це положення може призвести до судових спорів, адже можна заявити претензії, щодо еквівалентної ознаки, яка не була відома на час створення винаходу як еквівалентна. Та при цьому не береться до уваги, що «рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Держдепартаменту, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету» [5, п. 6.5.2.1]. Тож якщо еквівалентна ознака не була рівнем техніки до «дати подання заявки до Держдепартаменту, або... дати її пріоритету», то її застосування, на думку, авторів статті, не повинно вважатися застосуванням запатентованого винаходу.

Слід зазначити, що таке трактування не збігається з трактуванням патентного законодавства Російської Федерації [7], бо В (КМ) «визначаються використаними в продукті чи способі, якщо продукт містить, а у способі використана кожна ознака винаходу чи корисної моделі, наведена у незалежному пункті патентної формули винаходу чи корисної моделі, або ознака, еквівалентна їй та яка стала відома як така у певній галузі техніки до застосування до відповідного продукту чи спо-



собу дій, передбачених пунктом 2 цієї статті», а такими діями визнаються дії не на дату подання заявки, а на дату ввезення на територію Російської Федерації, виготовлення, застосування, пропозиції до продажу, продаж та ін. продукту і, як зазначає в своїй статті В. Джермакян [8], у випадку судових спорів потрібно доказувати не еквівалентність ознак, як це було раніше, а відомість еквівалентності ознак.

Аналіз вищенаведеного приводить до необхідності внесення до законодавства України змін пов'язаних:

- з формулюванням чітких визначень понять альтернативності та еквівалентності;
- деталізацією порядку здійснення експертизи на новизну;
- чітким розмежуванням застосування еквівалентних ознак, які належать або не належать до рівня техніки на дату «подання заявки

до Держдепартаменту, або... пріоритету» [5, п. 6.5.2.1].

З огляду на те, що законодавство України «у сфері інтелектуальної власності має розвиватися шляхом імплементації сучасних міжнародних норм та усунення розбіжностей, які існують у чинних редакціях спеціальних законів України, кодексах України та актах міжнародного законодавства, включаючи норми директив Ради ЄС та Європейського Парламенту...» [9], автори мають надію, що найближчим часом будуть внесені відповідні зміни до національного законодавства, які б допомогли і винахідникам і спеціалістам з інтелектуальної власності однаково трактувати положення стосовно еквівалентності й альтернативності. ♦

Список використаних джерел

1. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель від 22.01.2001 року № 22 / Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1>.
2. Кузнєцов Ю. М. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав: навч. посібн. / Кузнєцов Ю. М., Ромашко А. С., Гуменюк О. А. — К. : ЗМОК — Гнозис, 2006. — 253 с.
3. Марчевська Т. Г. Складання заявки на винахід / Марчевська Т. Г., Рачинський Ф. В., Міляєва В. П. — 3-тє вид., випр. і допов. — К. : 2007. — 64 с.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / Верховна Рада України [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>.
5. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 15.03.2002 року № 197 / Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734>.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. — К.; Ірпінь: Перун, 2002. — 1440 с.
7. Гражданский кодекс РФ [Електронний ресурс] — Режим доступу к ресурсу : http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/kodeks/gk/gk_gl72.html.
8. Джермакян В. Ю. Какие признаки считают эквивалентными? [Електронний ресурс]. — Режим доступу к ресурсу : <http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1247223>.
9. Програма розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні на 2010–2014 роки. Схвалено рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності (Протокол від 14.12.2009 року № 14).