



ОБСЯГ КОНКРЕТНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ЗАДАЧІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) УМОВІ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ «НОВИЗНА»

Сергій Петренко,

керівник центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, атестований судовий експерт з питань інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук

У статті розглянуто питання взаємозв'язку між обсягом конкретної експертної задачі, що вирішується при проведенні судової експертизи у справах про відповідність винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна», та формулюванням (редакцією) питання, яке ставиться експерту.

На одному з етапів дослідження експерта у справах щодо визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним через його (її) невідповідність умові патентоздатності «новизна», перевіряється відомість з рівня техніки сукупності всіх суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) до дати подання відповідної заявки на ці об'єкти інтелектуальної власності, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету. Якщо буде встановлена невідомість ознак незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) з рівня техніки, то перевірка ознак залежного пункту не проводиться. Однак ця обставина, відповідно до доктрини патентного права щодо визначення обсягу правової охорони всією формулою винаходу (корисної моделі), не може виправдовувати редакцію питання на вирішення експертизи, що обмежує експерта дослідженням ознак лише незалежного пункту.

Дослідження експертом усієї сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), що містяться в незалежних і залежних пунктах формули, на предмет їх відомості з рівня техніки до дати подання відповідної заявки, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету, також має сенс при проведенні судової експертизи у справах, де предметом позивних вимог є визнання патенту недійсним частково через його невідповідність умові патентоздатності «новизна» згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Отож, якщо предмет позивних вимог стосується визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним через невідповідність умові патентоздатності «новизна» або ж часткового визнання патенту недійсним з відповідним корегуванням незалежного пункту формули, то на вирішення експертизи необхідно ставити питання у такій редакції: «Чи містять надані на дослідження документи (матеріали справи № 000) відомості, згідно з якими сукупність ознак формули винаходу за патентом № 000 стала загальнодоступною (відомою) у світі з рівня техніки до дати подання заявки № 00000, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету?».

Ключові слова: судова експертиза, корисна модель, критерії патентоздатності, новизна



Один з видів спорів у сфері інтелектуальної власності, що розглядаються в судовому порядку, це визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним через його невідповідність умові патентозданості «новизна». Зазвичай, у процесі розгляду такого судового спору призначається експертиза об'єктів інтелектуальної власності. Викладені у висновку експерта результати зазначеної судової експертизи містять інформацію про те, чи дійсно з рівня техніки до дати подання заявки на винахід (корисну модель), а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету, була відома сукупність суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

Методичні підходи при проведенні таких експертиз близькі до тих, які використовуються при проведенні кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки на винахід (корисну модель), але мають певні відмінності, на котрі, на думку автора, необхідно зважати, при формулюванні питання на вирішення експертизи, залежно від обсягу конкретної експертної задачі, що вирішується.

Науково-теоретичні основи судової експертизи, зокрема й питання експертної задачі, що вирішуються при проведенні експертизи, викладені у працях таких відомих учених як А. Вінберг та Н. Малаховська [1], Г. Грановський [2], Т. Пучкова [3], М. Сегай і В. Стринжа [4], А. Шляхов [5] та ін. певним питанням проведення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності присвячені наукові праці О. Дорошенка [6], роботи авторських колективів за загальною редакцією В. Гончаренка [7] та П. Крайнева [8] тощо. Однак у жодній праці не досліджується взаємозв'язок між обсягом конкретної експертної задачі, що вирішується при проведенні судової експертизи у справах про відповідність винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна», та формулюванням (редакцією) питання, котре

ставиться експерту, а також вплив зазначеного взаємозв'язку на досягнення повноти проведеного дослідження обставин справи й об'єктивності його результатів. Отже, метою статті є дослідження саме цих, окреслених вище, питань.

На думку О. Зініна та Н. Майліс, експертна задача — це така експертна діяльність, спрямована на перетворення потенційної доказової інформації, що міститься в наданих на експертизу як вихідні дані матеріалів справи, в актуальну доказову інформацію, що може бути використана для правильного вирішення кримінальної чи цивільної справи [9]. Інколи експертну задачу тлумачать як поставлене експертові питання, яке потребує свого вирішення на основі притаманних експерту спеціальних знань, відповідно до наданих на дослідження слідством або судом матеріалів справи. Однак, як зазначав О. Шляхов, хоча ці два поняття — експертна задача та питання (завдання) конкретного експертного дослідження, що поставлені на вирішення експерту, — схожі, їх не можна плутати між собою [10, 5]. Перше, як узагальнене наукове визначення, може бути виражене множиною питань різного формулювання, але в окремо взятій експертизі воно реалізується через низку цілком конкретних питань. Іншими словами, задача є науково узагальнене тлумачення суті найбільш типових питань.

Отже, поряд з узагальненим поняттям «експертна задача» має право на існування поняття «задача конкретного експертного дослідження (конкретна експертна задача)», що означає прийняте експертом завдання, яке міститься у питанні, поставленому експерту для вирішення. З гносеологічного боку, конкретна експертна задача характеризує кінцеву ціль і умови її досягнення (вихідні дані), з урахуванням яких експерт відповідно до свого процесуального положення та спеціальних знань повинен діяти



задля надання відповіді на це питання [11]. Тож, експертна задача та задача конкретної експертизи співвідносяться одна з одною подібно співвідношенню предмета, роду, виду, підвиду судової експертизи (закономірності загального порядку) та предмета конкретної експертизи (окремі, індивідуальні прояви загальних закономірностей).

У контексті викладеного вище наведемо визначення предмета судової експертизи зі словника основних термінів судової експертизи [11].

Предмет судової експертизи — фактичні дані (факти, обставини), які встановлюються на основі спеціальних наукових знань і дослідження матеріалів кримінальної або цивільної справи.

Предмет експертизи зумовлюється об'єктом експертного дослідження та питаннями, які поставлені на її вирішення слідством або судом. При цьому, між собою різняться поняття предмету судової експертизи роду, виду, підвиду (загальне наукове визначення) та предмету конкретної експертизи (окреме визначення). Перше доводиться та встановлюється науково для кожного роду, виду, підвиду судової експертизи. Друге визначається питаннями, що поставлені слідством або судом на вирішення експерта в межах його спеціальних знань з використанням засобів і методів, які перебувають у його розпорядженні.

Отже, конкретна експертна задача, що вирішується судовим експертом, визначається можливістю дослідження об'єкту та предметом конкретної експертизи, який зумовлений поставленими на дослідження питаннями. Іншими словами, здійснюючи дослідження в межах проведення судової експертизи, експерт, задля проведення повного дослідження та надання об'єктивних результатів, повинен вирішувати конкретну експертну задачу, виходячи з її обсягу, окресленого у поставленому слідством або судом питанні.

Відповідно до розділу V «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 [12]: «5.1. Основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав».

При розгляді справ щодо встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» у зазначених вище рекомендаціях пропонується ставити на вирішення експертизи таке питання: *«Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?»* [12, п. 5.5]. У такому формулюванні питання має правовий характер, а тому його вирішення лежить поза межами компетенції судових експертів відповідно до Роз'яснення Вищого арбітражного суду України [13], Постанові Пленуму Верховного суду України [14], Постанові Пленуму Вищого господарського суду України [15] та інших нормативно-правових актів, а також доктринальних положень судової експертизи.

У розділі 5 Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями [16] наведено перелік орієнтовних питань, формулювання яких містить лише уявлення про їхній зміст, зокрема: *«Чи спростовують новизну винаходу (корисної моделі) за патентом № 000 відомості (вказати відомості), які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними до дати подання заявки?»*.

У наведеному формулюванні питання, як і в редакції попереднього, є правовим, аніж таким, яке потребує від експерта спеціальних знань у сфері



інтелектуальної власності для дослідження властивостей винаходів (корисних моделей) і технічних рішень, які їм протиставляються.

Відповідно до розділу 4.1.1 Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями, дослідження експерта у щодо визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним через його невідповідність умові патентоздатності «новизна» здійснюється у декілька етапів. На одному з них перевіряється відомість з рівня техніки суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) до дати подання відповідної заявки на ці об'єкти інтелектуальної власності, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету [16].

Якщо з рівня техніки, відповідно до наданих на дослідження матеріалів, виявлено технічний засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні чи еквівалентні ознакам, формули винаходу (корисної моделі), то це дає підстави для визнання винаходу (корисної моделі) таким (такою), що не відповідає умові патентоздатності «новизна». При цьому, якщо формула винаходу (корисної моделі) має хоча б одну ознаку, що відрізняє їх від протиставленого технічного засобу з рівня техніки, то це дає підстави для визнання такого винаходу (корисної моделі) таким (такою), що відповідає умові патентоздатності «новизна».

Отже, беручи до уваги викладене вище, питання на вирішення експертизи може мати таке формулювання: *«Чи стала сукупність ознак, наведених у формулі винаходу за патентом України № 000 загальнодоступною у світі до дати подання заявки на вказаний винахід до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, виходячи з наданих на дослідження документів (матеріалів справи № 000)?»*.

Інший, кращий на думку автора, варіант цього питання, такий: *«Чи містять надані на дослідження докумен-*

ти (матеріали справи № 000) відомості, згідно з якими сукупність суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) за патентом № 000 стала загальнодоступною (відомою) у світі з рівня техніки до дати подання заявки № 00000, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету?».

Саме при вирішенні питань у наведених вище формулюваннях експертом досліджується відомість з рівня техніки до дати подачі заявки на винахід (корисну модель) або за наявності пріоритету такої заявки, до дати пріоритету, технічного рішення якому притаманна кожна суттєва ознака винаходу (корисної моделі) та яке призначене для досягнення такого самого технічного результату відповідно до методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями [16].

Якщо формула винаходу (корисної моделі) складається лише з незалежного пункту, то все досить просто й однозначно: виходячи з обсягу інформації, що міститься в наданих на дослідження матеріалах, з рівня техніки до дати подання заявки чи до дати пріоритету була відома або не була відома сукупність суттєвих ознак, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для досягнення певного технічного результату.

Інша справа, якщо формула винаходу (корисної моделі) містить залежні пункти. Ознаки залежних пунктів формули, з одного боку, можуть розкривати всю сукупність ознак через уточнення, розвиток однієї й тієї ж ознаки незалежного пункту [17, 132-135], з другого, — можуть у сукупності з ознаками незалежного пункту приводити до отримання додаткового технічного результату.

Наприклад, об'єктом патентування є фармацевтична композиція. Ознаки незалежного пункту формули характеризують її якісний і кількісний склад. Однією з таких ознак є наявність поверхнево-активної речовини (далі — ПАР) та її вміст у складі ком-



позиції. Залежний пункт формули уточнює, що ПАР є лаурилсульфат натрію. Тобто досягнення заявленого технічного результату можливе за умови використання будь-якої ПАР з визначеною концентрацією, але найкращий варіант — за умови використання лаурилсульфат натрію.

У такому разі при встановленні новизни винаходу (корисної моделі) експертіві необхідно дослідити відомість із рівня техніки до дати подачі заявки на винахід (корисну модель) або за наявності пріоритету такої заявки, до дати її пріоритету, технічного рішення, котрому притаманна кожна ознака незалежного пункту формули запатентованого винаходу (корисної моделі) та яке призначене для досягнення такого самого технічного результату. І якщо буде встановлена невідомість цих суттєвих ознак з рівня техніки, то перевірка ознак залежного пункту не проводиться.

Такий порядок дослідження корелює з п. 6.5.2.10 та п. 9.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [18], а саме: «Якщо заявлений винахід, який охарактеризований багатоланковою формулою з одним або декількома незалежними пунктами, не визнано новим у будь-якому незалежному пункті формули, то подальший розгляд заявки проводять згідно з пунктом 6.5.4 цих Правил».

Пункт 6.5.4 зазначених Правил [18] стосується особливостей перевірки винаходу, охарактеризованого багатоланковою формулою, на відповідність умовам патентоздатності і містить такі положення:

«6.5.4.1. Якщо винахід, охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умовам новизни і(або) винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявнику повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним

підтверджується, то пропонують подати відкориговану формулу винаходу.

Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги за умови включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту формули, то заявника повідомляють про це.

6.5.4.2. Якщо заявлено групу винаходів, то перевірку на відповідність умовам патентоздатності проводять для кожного винаходу групи окремо. Групу винаходів визнають як таку, що відповідає умовам патентоздатності, якщо умовам патентоздатності відповідають усі винаходи групи.

Якщо не всі винаходи групи відповідають умовам патентоздатності, то заявника повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо цього і, за потреби, вилучити з формули незалежний(ні) пункт(ти) з підпорядкованими йому залежними пунктами (якщо такі є), який (які) характеризує(ють) винахід (винаходи), що не відповідає(ють) умовам патентоздатності, або подати зазначений(ні) пункт(ти) у відкоригованому вигляді.

6.5.4.3. Якщо заявник у зазначених вище випадках подасть змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки проводиться згідно з пунктами 6.4 і 6.5 цих Правил відносно винаходу (винаходів), охарактеризованого(их) у зміненій формулі.

6.5.4.4. Якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновки про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і Державна служба інтелектуальної власності приймає рішення про відмову у видачі патенту» [18].

Отже, при проведенні кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки на винахід можливе коригування формули, проте при проведенні експертизи на відповідність корисної моделі умові патентоздатності «новизна», відповід-



но до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [19] таке коригування формули неможливе.

Це саме, тобто неможливість корегування формули, стосується й судової експертизи у спорах з визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним через невідповідність умові патентозданості «новизна». Саме з цієї причини, інколи на вирішення судової експертизи ставлять питання, редакція якого обмежує експерта дослідженням лише ознак незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі).

Однак з доктрини патентного права відомо, що обсяг правової охорони визначається всією формулою винаходу (корисної моделі), беручи до уваги сукупність всіх ознак, які входять до її складу. Це, зокрема, закріплено в п. 7.1.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [20].

Тож, якщо під час проведення судової експертизи встановлено невідомість з рівня техніки сукупності ознак незалежного пункту формули, то проведення перевірки ознак залежних пунктів формули винаходу (корисної моделі) не має сенсу. Такі результати дослідження не впливатимуть на кінцеві висновки судової експертизи, зроблені за аналізом відомості ознак незалежного(их) пунктів, при цьому строк проведення експертизи може бути зменшений.

З викладеного вище випливає, що при формулюванні питання, яке ставиться на вирішення експертизи щодо встановлення відповідності об'єкта патентування критерію патентоздатності «новизна» недопустимо обмежувати експерта дослідженням лише незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) за умови наявності у складі формули залежних пунктів.

Дослідження сукупності всіх ознак формули винаходу (корисної моделі) чітко корелює з предметом та завдан-

ням конкретної судової експертизи відповідно до предмета позовних вимог у справах щодо визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним через його (її) невідповідність умові патентозданості «новизна».

Дослідження експертом усієї сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), що містяться в незалежних та залежних пунктах формули, на предмет їх відомості з рівня техніки до дати подання відповідної заявки, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету, також має сенс при проведенні судової експертизи у справах, де предметом позовних вимог є визнання патенту недійсним частково через його невідповідність умові патентоздатності «новизна» згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [19].

При цьому, законодавцем не розтлумачено, що саме потрібно розуміти під «визнанням патенту недійсним частково». Очевидно, під це поняття можуть підпадати такі випадки:

- 1) патентом на винахід охоплюється група винаходів, об'єднаних єдиним винахідницьким задумом. За таких умов кожен винахід з групи характеризується ознаками окремого незалежного пункту формули та, за потреби, ознаками залежного(их) від нього пунктів формули. Визнання судом патенту недійсним частково призводить до зменшення обсягу патентних прав через виключення з формули деяких незалежних і залежних від них пунктів;
- 2) патентом на винахід (корисну модель) охороняється одне технічне рішення охарактеризоване ознаками незалежного та залежного(их) від нього пунктів формули. Визнання судом таких патентів недійсними частково може призводити до зменшення обсягу патентних прав через коригування формули винаходу (корисної моделі) через включення до незалеж-



ного пункту певних ознак залежного(их) пунктів.

При цьому як у першому, так і в другому випадках заявлений технічний результат не повинен змінюватись. Інакше мова буде йти не про зміну обсягу патентних прав через їх зменшення, а про новий об'єкт патентування.

Пояснимо це на такому прикладі. Об'єктом патентування є лікарський засіб у формі пігулки подовженої дії. У незалежному пункті містяться ознаки, що характеризують якісний і кількісний склад пігулки, а також її фармакологічні властивості. В одному з залежних пунктів формули зазначено, що один з компонентів цього засобу має певний гранулометричний склад, який, по суті, й дає змогу отримати пігулку подовженої дії з характеристиками кращими ніж у прототипі. Якщо в результаті дослідження встановлено, що сукупність ознак незалежного пункту запатентованого лікарського засобу стала відомою у світі з рівня техніки до дати подання заявки на неї, то цілком імовірно, що лікарський засіб охарактеризований сукупністю ознак, до якої входять ознаки незалежного пункту та ознаки залежного пункту (характеристика гранулометричного складу одного з компонентів), що не стала відомою в світі з рівня техніки до дати подання заявки на неї.

За таких обставин висновок експертизи містить фактичні данні, на підставі яких суд може дійти висновку про відсутність «новизни» винаходу (корисної моделі) у тому вигляді, як вони охарактеризовані у незалежному пункті формули, та про наявність «новизни» винаходу (корисної моделі) у тому вигляді, як він (вона) охарактеризований(а) в незалежному та одному з залежних пунктів, при незмінному технічному результаті. Висловлюючись інакше, рішенням суду патент визнано частково недійсним, зокрема зменшено обсяг патентних прав. Безумовно, наступним кроком

необхідно здійснювати корегування формули винаходу (корисної моделі) і публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Підсумовуючи викладене вище, для однозначного застосування норми ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» потрібно на законодавчому рівні дати тлумачення поняттю «визнання патенту недійсний частково», з урахуванням можливості охоплення цим поняттям випадків, коли часткове визнання патенту недійсним передбачає відповідне корегування незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі).

Варто також зазначити, що залежно від предмета позовних вимог, пов'язаних з визнанням патенту на винахід (корисну модель) таким, що не відповідає критерію патентоздатності «новизна» та завдання конкретної експертизи, на вирішення експерта можуть бути поставлені питання в різних редакціях. Іншими словами, за своїм обсягом, дослідження, проведене експертом, окреслено редакцією поставленого на експертизу питанням відповідно до завдання конкретної експертизи.

Отже, якщо предмет позовних вимог стосується визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним через невідповідність умові патентоздатності новизна або ж часткового визнання патенту недійсним з відповідним корегуванням незалежного пункту формули, то на вирішення експертизи необхідно ставити питання в такій редакції: *«Чи містять надані на дослідження документи (матеріали справи № 000) відомості, згідно з якими сукупність ознак формули винаходу за патентом № 000 стала загальнодоступною (відомою) у світі з рівня техніки до дати подання заявки № 00000, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету?»* ♦

**Список використаних джерел**

1. Винберг А. И. Предмет и методологические основы науки о судебной экспертизе — судебной экспертологии / А. И. Винберг, Н. Т. Малаховская // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР : сб. науч. тр. — М. : ВНИИСЭ, 1980. — С. 74–92.
2. Грановский Г. Л. Экспертные задачи: понятие, структура, стратегия решения / Г. Л. Грановский // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. — М. : ВНИИСЭ, 1985. — С. 55–80.
3. Пучкова Т.М. Сущность и классификация задач в судебных экспертизах / Т.М. Пучкова // Теоретические и практические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. — М. : ВНИИСЭ, 1979. — Вып. 38. — С. 52–72.
4. Сегай М. Я. Типология экспертных задач: методологические аспекты / М. Я. Сегай, В. К. Стринжа // Криминалистика и судеб. экспертиза. — К. : Вища школа, 1988. — Вып. 37. — С. 9–18.
5. Шляхов А. Р. Задачи судебной экспертизы / А. Р. Шляхов // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР : сб. науч. тр. — М. : ВНИИСЭ, 1980. — Вып. 42. — С. 3–26.
6. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об'єктів інтелектуальної власності [монографія] / О. Ф. Дорошенко. — К. : Лазурит-Поліграф, 2008. — 206 с.
7. Експертиза у судовій практиці / за заг. ред. В. Г. Гончаренка. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
8. Крайнев П. П. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / Крайнев П. П., Ковальова Н. М., Мельников М. В. : за ред. П. П. Крайнева. — Вінниця : Фенікс, Інфракон — Інфракон-І, 2008. — 376 с.
9. Зинин А. М. Судебная экспертиза : учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. — М., 2002. — С. 21.
10. Задачи судебной экспертизы // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР : сб. науч. тр. — М. : ВНИИСЭ, 1980. — Вып. 42. — С. 3–26.
11. Словарь основных терминов судебной экспертизы / под общ. ред. А. Р. Шляхова. — М. : ВНИИСЭ, 1980. — 92 с.
12. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 у редакції наказу від 26.12.2012 р. № 1950/5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13/page>.
13. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 11.11.1998 р. № 02-5/424 [Електронний ресурс] // Вісник Вищого арбітражного суду. — 1999. — № 1. — С. 85. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_424800-98.
14. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97>.
15. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 р. № 4 [Електронний ресурс] // Закон і Бізнес. — 2012. — № 17. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-12>.



16. *Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, реєстр. № 13.3.01, схвалена 06.02.2009 р. рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України.*
17. *Крайнев П. П. Патентування винаходів в Україні / Крайнев П. П., Работягова Л. І., Дятлик І. І. — К. : Ін-Юре, 2000. — 340 с.*
18. *Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. — 2002. — № 16. — С. 356. — Ст. 887. — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734>.*
19. *Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-XII : станом на 05.12.2012 р. [Електронний ресурс] // Голос України. — 1994. — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.*
20. *Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — С. 382. — Ст. 386. — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1>.*

Надійшла до редакції 25.05.2015 року

Петренко С. Объем конкретной экспертной задачи при проведении судебной экспертизы на соответствие изобретения (полезной модели) условию патентоспособности «новизна». В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи между объемом конкретной экспертной задачи, которая решается при проведении судебной экспертизы по делам о соответствии изобретения (полезной модели) условию патентоспособности «новизна», и формулировкой (редакцией) вопроса, который ставится эксперту.

На одном из этапов исследования эксперта по делам о признании патента на изобретение (полезную модель) недействительным ввиду его несоответствия условию патентоспособности «новизна», проверяется известность из уровня техники совокупности всех существенных признаков изобретения (полезной модели) до даты подачи соответствующей заявки на эти объекты интеллектуальной собственности, а если заявлен приоритет, то до даты приоритета. Если будет установлена неизвестность признаков независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) из уровня техники, то проверка признаков зависимого пункта не производится. Однако это обстоятельство, исходя из доктрины патентного права по определению объема правовой охраны всей формуле изобретения (полезной модели), не может оправдывать редакцию вопросов на решение экспертизы, ограничения эксперта исследованием признаков только независимого пункта.

Исследование экспертом всей совокупности существенных признаков изобретения (полезной модели), которые содержатся в независимых и зависимых пунктах формулы, на предмет его (ее) известности из уровня техники до даты подачи соответствующей заявки, а если заявлен приоритет, то до даты приоритета, также имеет смысл при проведении судебной экспертизы по делам, где предметом исковых требований является признание патента недействительным частично за его несоответствия условиям патентоспособности «новизна» согласно ч. 1 ст. 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

Таким образом, если предмет исковых требований касается признания патента на изобретение (полезную модель) недействительным из-за несоответствия условиям



патентоспособности «новизна», или частичного признания недействительным с соответствующей корректировкой независимого пункта формулы, то на решение экспертизы необходимо ставить вопрос в следующей редакции: «Содержат ли представленные на исследование документы (материалы дела № 000) сведения, согласно которым совокупность признаков формулы изобретения по патенту № 000 стала общедоступной (известной) в мире по уровню техники до даты подачи заявки № 00000, а если заявлен приоритет, то до даты приоритета?».

Ключевые слова: судебная экспертиза, полезная модель, критерии патентоспособности, новизна

Petrenko S. The scope of the specific tasks during the forensic examination for compliance of an invention (utility model) with novelty patentability conditions. The article considers the relationship between the scope of a particular expert problem which is being solved during the forensic examination in cases about the compliance of an invention (utility model) with the novelty patentability condition, and the formulating (editing) of the question that is put to the expert.

According to section 4.1.1 of Procedure of forensics expertise related with inventions and utility models, at one stage of research an expert in cases of cancellation of a patent on an invention (utility model) because of its bar to novelty patentability condition, essential features of the invention (utility model) to the date of filing of the application for such intellectual property objects, and if priority is claimed, by the priority date, is being checked.

If the unfamiliarity of characteristics of independent claim of an invention (utility model) in the art is determined, the examination of features of the dependent test item is not conducted. Thereby, sometimes for decision of legal expertise the question is put which limits the expert only with a research of features of independent claim of an invention (utility model). The results of this study will not affect the final conclusions of the forensic examination. However, the doctrine of patent law know that the scope of protection defined by all claims of an invention (utility model), taking into account the totality of attributes that belong to it. Therefore, such a restriction is unacceptable in order to complete the expert studies and objectivity of their results.

An expert's research of totality of essential features of an invention (utility model) contained in independent and dependent claims, in terms of information on prior art to the date of filing of the application and, if priority is claimed, by the priority date, also makes sense in the course of judicial examination in cases where the subject of call demands its recognition of patent as invalid in part because of its bar to novelty patentability conditions under Part. 1 Art. 33 of the Law of Ukraine «On Protection of Rights to Inventions and Utility Models». Thus, the forensic study can establish that from the art a set of features of independent claim of an invention (utility model) is known, and a set of attributes of independent and one of dependent claims of an invention (utility model) at a constant technical result is not known. In such circumstances, the court may found the patent as partially invalid in the sense of reducing the amount of patent rights. Thus, if the subject of call requirements concerning the recognition of patent for an invention (utility model) invalid due to a bar to novelty patentability conditions or partial recognition of a patent as invalid with the corresponding adjustment independent claim, then to the solution of expertise it is necessary to raise the question as follows: «Does granted for research papers (case file № 000) information, according to which a set of features of the claims under the patent № 000 became generally available (known) in the world of art to the date of application № 0000, and if priority is claimed, by the date priority?»

Keywords: forensics, utility model, criteria for patentability, novelty