



МЕЖІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Сергій Петренко,

*керівник Центру експертних досліджень НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник, судовий експерт*

У статті розкриваються відмінності в підходах дослідження на відповідність умові патентоздатності «новизна» винаходів (корисних моделей) при проведенні кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки на винаходи (корисні моделі) та судової експертизи винаходів (корисних моделей). Розглянуто недоліки Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної), якою користуються судові експерти при встановленні відомості з рівня техніки сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

Ключові слова: винахід, корисна модель, судова експертиза, кваліфікаційна експертиза, заявка, новизна, умови патентоздатності

Справи, пов'язані з винаходами (корисними моделями), зазвичай, стосуються або припинення порушення прав на них, або визнання патентів недійсними.

У першому випадку, відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1] (далі — Закон) суди відповідно до їхньої компетенції розв'язують спори про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі). У другому, відповідно до п. (а) ч. 1. ст. 33 Закону, патент може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково в разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, зокрема «новизні».

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону [1] обсяг правової охорони, що надається, винаходу (корисній моделі), визначається його формулою. Тож при проведенні судових експертиз у справах щодо встановлення факту використання винаходу

(корисної моделі) та у справах щодо визнання запатентованого винаходу (корисної моделі) таким, що не відповідає умові патентоздатності «новизна», експерт працює з ознаками саме формули винаходу (корисної моделі).

Потрібно зазначити, що формули винаходів (корисних моделей) можуть мати різну структуру, бути одноланковими чи багатоланковими та містити, відповідно, один або декілька пунктів. Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного технічного рішення сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо часткових випадків його виконання або використання. Така формула складається з одного незалежного пункту. Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) або декількох винаходів, об'єднаних одним винахідницьким заду-

мом, з розвитком і/чи уточненням сукупності ознак стосовно деяких випадків їх виконання та використання. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти), а багатоланкова формула, що характеризує декілька винаходів, має відповідну кількість незалежних пунктів і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Отже, формула винаходу (корисної моделі) визначає:

- обсяг прав цих об'єктів інтелектуальної власності [2, п. 7.1.1];
- межі дії патенту;
- складається з ознак, порівняльне дослідження яких з ознаками інших технічних рішень є ключовим моментом при встановленні використання винаходу (корисної моделі) чи їх відповідності умові патентоздатності «новизна».

При розгляді справ зазначених вище категорій виникає необхідність у проведенні судово-експертного дослідження із застосування спеціальних знань. Такі дослідження проводяться судовими експертами, атестованими за спеціальністю 13.3. «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями», а їх результати викладаються у відповідних висновках експертів, які відповідно до процесуального законодавства України є окремим видом доказів.

Згідно з п. 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі — Інструкція): «*Під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, на-*

становчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта» [3].

У Реєстрі методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України зареєстровано під № 13.3.01 Методику проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) [4]. Якщо уважно проаналізувати зміст цієї Методики, то стає очевидним, що більшості своїх положень і науково методичних підходах вона збігається з положеннями Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [5] і Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [2], якими керуються експерти ДП «Укрпатент» при розгляді й експертизі заявок на винаходи (корисні моделі).

Вважаємо, що нерозуміння причин відсутності ідентичності в підходах двох експертиз призводить до необґрунтованого звинувачення учасниками процесу судових експертів у неповному проведенні дослідження, а також до хибного тлумачення об'єктивності та достовірності зроблених судовими експертами висновків.

Почнемо з найскладнішого — судово-експертні дослідження у справах щодо невідповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна».

При судово-експертному дослідженні винаходу (корисної моделі) на новизну та дослідженні кваліфікаційної експертизи експерти працюють з різними об'єктами. У першому випадку — це формула об'єкта інтелектуальної власності з чітко визначеним обсягом прав, у другому — формула, що описує потенційно патентоспроможне технічне рішення. Резуль-



татом кваліфікаційної експертизи якраз і є перевірка та приведення заявленої формули винаходу (корисної моделі) до виду, коли кожний варіант об'єкта патентування повинен бути новим. Саме така концепція покладена в основу методики перевірки заявленого технічного рішення умові патентоздатності «новизна».

Як уже зазначалося, формула об'єкта патентування обов'язково містить щонайменше один незалежний пункт, який складається із загальних ознак, кожна з яких необхідна у всіх випадках виконання чи використання винаходу.

Відповідно до п. 7.3.5 Правил [2] кожен незалежний пункт може мати, при необхідності, залежні пункти, що уточнюють, розвивають варіанти виконання якоїсь ознаки або сукупність ознак незалежного пункту та необхідні лише в часткових випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання. Тобто кожний незалежний пункт з або без залежних від нього пунктів характеризує один винахід (корисну модель) або групи винаходів, заявлених як альтернатива. Ці положення закріплено в пп. 7.2 та 7.3.2 Правил [2].

При цьому відповідно до п. 6.4.4 Правил [5] усі окреслені формулою варіанти виконання винаходу (корисної моделі) (ознаками тільки незалежного пункту або ж ознаками незалежного та залежного від нього пункту) забезпечують досягнення одного технічного результату. За наявності у формулі ознаки, що виражена загальним поняттям, при існуванні часткових форм реалізації ознаки, що підпадають під зазначене загальне поняття, але не забезпечують одержання зазначеного технічного результату, заявнику направляється повідомлення з мотивованим обґрунтуванням необхідності редагування цієї ознаки таким чином, щоб досягнення зазначеного технічного результату було забезпечено.

Для наочності викладених тез наведемо умовний приклад. Заявка стосується лікарського засобу у вигляді ком-

позиції для лікування хвороби (А). Формула технічного рішення, що заявляється, таке:

«1. Фармацевтична композиція, що складається з Речовини (В), Речовини (С) та допоміжних речовин, яка **відрізняється** тим, що Речовина (С) є хлоридом.

2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що використовують 400–800 мг Речовини (В) і 400–1000 мг Речовини (С) у формі хлориду.

3. Фармацевтична композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що як допоміжні речовини використовують целюлозу мікрокристалічну, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид магнію стеарат, повідон, барвник опадри жовтий».

Перевіряючи заявлене технічне рішення на відповідність умові патентозданості «новизна», експертиза ДП «Укрпатент» спочатку встановлює, чи була відома з рівня техніки до дати подання заявки сукупність ознак незалежного п. 1 формули в контексті досягнення заявленого технічного результату. Якщо така сукупність ознак не була відомою, то цілком очевидно, що не була відома сукупність ознак у таких комбінаціях: ознаки п. 1 + ознаки п. 2, або ознаки п. 1 + ознаки п. 3. Саме такий підхід віддзеркалено в пп. 6.5.2.3 та 6.5.2.8 Правил [5] для перевірки винаходів: «Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу. Якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то перевірку новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять». Беручи до уваги п. 9.3 Правил [5], аналогічний підхід використовується при перевірці корисної моделі на відповідність умові патентоздатності «новизна».

Якщо ж сукупність ознак незалежного пункту формули була відома, то,

за можливості, необхідно відкоригувати формулу, не виходячи за її обсяг. Наприклад, додати до п. 1 ознаки п. 2, якщо сукупність ознак в комбінації п. 1 + п. 2 не відома. Тобто, шляхом внесення до незалежного пункту ознак залежного пункту, звужується майбутній обсяг прав винаходу (корисної моделі) у порівнянні з тим, який запитувався заявником при подання заявки.

Завдяки такому корегуванню формули на стадії кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки видача патенту буде засвідчувати відповідність заявленого технічного рішення критерію патентоздатності «новизна» в усіх варіантах свого виконання.

На відміну від кваліфікаційної експертизи ДП «Укрпатент», судова експертиза проводиться після видання патенту. Виданий патент на винахід засвідчує його відповідність умові патентоздатності «новизна» за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, а деклараційний патент на корисну модель — її відповідність умові патентоздатності новизна під відповідальність (за твердженням) заявника. Тож після видання охоронного документа обсяг прав на винахід і корисну модель є фіксованими, кожний варіант виконання винаходу (корисної моделі) вважається «новим». При цьому процедура зміни цього обсягу прав у судовому порядку не передбачена законом.

Отже при проведенні судової експертизи не має необхідності перевіряти на новизну всі варіанти виконання винаходу (корисної моделі). Достатньо встановити невідповідність лише варіанту описаного незалежним пунктом. Винахід (корисна модель) після видання патенту не можуть набути часткової новизни за частковими варіантами свого виконання. Вони або абсолютно нові, або не нові.

Наведений вище підхід при проведенні судово-експертних досліджень у контексті встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» вважаємо оптимальним, найбільш коректним і об'єктивним.

Розглянемо, які науково-методичні підходи пропонує використовувати судовим експертам у таких дослідженнях затверджена Міністерством юстиції України Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) (далі — Методика). Дослідженню винаходу (корисної моделі) умові «новизна» присвячено розділ 4.1.1 зазначеної Методики. Відповідно до Методики дослідження проводиться у декілька етапів, на другому досліджуються ознаки винаходу (корисної моделі) на відповідність умові «новизни» відповідно до схеми, наведеної на рис. 1.

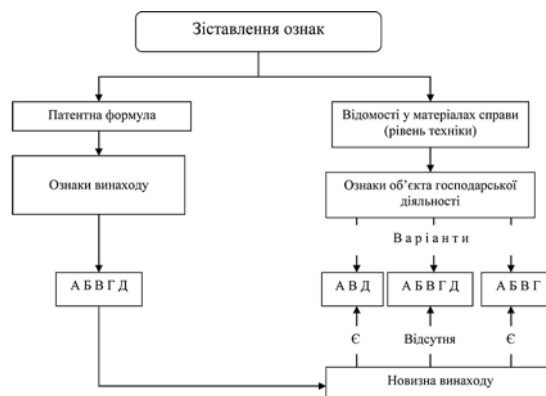


Рис. 1. Дослідження ознак винаходу на відповідність умові новизни [4]



З наведеної на Рис. 1 схеми можна дійти висновку, що при проведенні дослідження судовий експерт повинен аналізувати всі ознаки, належні до формули винаходу, без поділу їх на ознаки незалежного пункту й ознаки залежного пункту. При цьому в Методиці зазначається: *«Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у формулі.*

Якщо винахід має хоча б одну ознаку, що відрізняє його від об'єкту господарської діяльності — судовий експерт робить висновок про відповідність винаходу умові новизни» [4].

Тож на відміну від кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки, для підтвердження відповідності «новизни» винаходу (корисної моделі) під час проведення судової експертизи достатньо, щоб цій умові патентоздатності відповідав хоча б один варіант виконання винаходу (корисної моделі).

Повернемося до нашого умовного прикладу з патентованим лікарським засобом. Якщо з рівня техніки до дати подання заявки був би відомий інший лікарський засіб у вигляді композиції, що так само призначений для лікування хвороби (А), складається з Речовини (В), Речовини (С) у вигляді хлориду та допоміжних речовин, але містить менше 400 мг Речовини (В), то кваліфікаційна експертиза ДП «Укрпатент» визнала б наш умовний об'єкт патентування таким, що не відповідає умові патентоздатності «новизна». Судова ж експертиза відповідно до Методики повинна визнати наш умовний об'єкт патентування таким що є «новим», попри те, що в усіх інших варіантах свого виконання, зокрема й тому, що описано сукупністю ознак незалежного пункту, він таким не є. Тож за результатами такого дослідження судова експертиза має дійти висновку про новизну всіх варіантів

виконання об'єкта патентної охорони — і відомих, і невідомих.

За таких підходів судова експертиза більш широко розглядає критерії відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності «новизна», ніж кваліфікаційна експертиза, що неприпустимо. Новизна повинна встановлюватись і підтверджуватись щодо всіх, а не часткових, варіантів виконання винаходу. Тобто, якщо судовий експерт при проведенні дослідження буде бездумно слідувати тільки букві затвердженої Методики, не беручи до уваги положення доктрини охорони прав на винаходи (корисні моделі) й ігноруючи науково-методичні підходи кваліфікаційної експертизи, то навряд чи судова експертиза буде забезпечувати правосуддя України кваліфікованою та об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки й техніки.

У контексті викладеного вище Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) потребує вдосконалення, щоб корелювати з підходами кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи (корисні моделі) щодо дослідження на відповідність умові патентоздатності «новизна». При цьому, зміни в Методику повинні враховувати ту обставину, що судова експертиза досліджує не формулу технічного рішення, що заявляється на реєстрацію як винахід (корисна модель), а формулу запатентованого технічного рішення зі сталим обсягом прав.

Варто зазначити, що на сьогодні судовий експерт при проведенні дослідження не обмежений методиками, затвердженими Міністерством юстиції України. Відповідно до п. 1.4 Інструкції визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта [3]. Тож компетенція експерта, його розуміння предмета й об'єкта дослідження, пра-



вильний вибір методик і методів дослідження безпосередньо впливають на правильність і обґрунтованість висновків експерта. ♦

Список використаних джерел / List of references

1. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>.

2. Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 року № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27/02/2001 р. за № 173/5364 зі змінами та доповненнями // Офіційний вісник України. 2001. № 9. Ст. 386.

URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1>.

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України 08/10.1998 року № 53/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.04.2017 року № 1420/5 // Офіційний вісник України. 1998. № 46. С. 172.

4. Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, затверджена в Міністерстві юстиції України 06.02.2010 року.

5. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 року № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 року за № 364/6652 // Офіційний вісник України. 2002. № 16. Ст. 887.

URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>

[cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734).

1. Pro okhoronu prav na vynakhody ta korysni modeli: Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 roku № 3687-KhII (zi zminamy ta dopovnenniamy).

URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>.

2. Pravyly skladannia ta podannia zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model, zatverdzeni nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 22.01.2001 roku № 22, zareiestrovani v Ministerstvi yustytzii Ukrainy 27/02/2001 r. za № 173/5364 zi zminamy ta dopovnenniamy // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 9. St. 386.

URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1>.

3. Instrukttsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen, zatverdzhena Nakazom Ministerstva yustytzii Ukrainy 08.10.1998 roku № 53/5, u redaktsii nakazu Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 26.04.2017 roku № 1420/5 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. № 46. S. 172.

4. Metodyka provedennia sudovoi ekspertyzy, poviazanoi z vynakhodamy ta korysnymy modeliamy (universalna) Ministerstva yustytzii Ukrainy, zareiestrovana v Ministerstvi yustytzii Ukrainy 06.02.2010 roku.

5. Pravyly rozghliadu zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model, zatverdzheni nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 15.03.2002 roku № 197, zareiestrovani v Ministerstvi yustytzii Ukrainy 15.04.2002 roku za № 364/6652 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 16. St. 887.

URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>

[cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734).



Надійшла до редакції 06.11.2018 року

Петренко С. Пределы исследования формулы изобретения (полезной модели) при проведении судебной экспертизы. В статье раскрываются различия в подходах исследования на соответствие условию патентоспособности «новизна» изобретений (полезных моделей) при проведении квалификационной экспертизы материалов заявки на изобретения (полезные модели) и судебной экспертизы изобретений (полезных моделей). Рассмотрено отдельные недостатки Методики проведения судебной экспертизы, связанной с изобретениями и полезными моделями (универсальной), которой пользуются судебные эксперты при определении известности из уровня техники совокупности существенных признаков изобретения (полезной модели).

Ключевые слова: изобретение, полезная модель, судебная экспертиза, квалификационная экспертиза, заявка, новизна, условия патентоспособности

Petrenko S. Claims of invention (useful model) forensic examination investigation limits. The article breaks down the differences in the approaches to research of inventions (utility models) on compliance with the «novelty» feature of patentability during qualification examination of application materials for inventions (utility models), and forensic examination of inventions (utility models).

The emphasis is placed on the point that in case of invention (utility model) compliance with the criterion of «novelty» forensic examination and qualification examination, experts work with different objects. In the first case, the object is claims for intellectual property object with clearly defined scope of rights, and in the second case — claims that describe a potentially patentable technical solution.

The article considers disadvantages of the Methodology for conducting forensic examinations related to inventions and useful models (universal), which is used by forensic experts in determining the information on the level of technology of a set of essential features of the invention (utility model), are considered. One of the drawbacks is lack of a separation of features of the invention (utility model) into features of independent and dependent items of claims of the invention (utility model) during the examination.

As a result of the aforementioned shortcomings, the forensic examination considers the criteria on compliance with the «novelty» feature of patentability more widely than the qualification examination, which is unacceptable.

Keywords: invention, utility model, forensic examination, qualification examination, application, novelty, conditions of patentability