

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

УДК 347.77.028.3(477)

Н. В. МАРЧЕНКО<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Науково-технічна бібліотека, ПАТ «АзовЕлектроСталь», пл. Машинобудівників, 1, Маріуполь, Україна, 87535, тел. +38 (0629) 51 84 42, ел. пошта nata-marchenko@mail.ua, ORCID 0000-0002-9217-4176

### МЕХАНІЗМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПАТЕНТОВЛАСНИКА НА ОСНОВІ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ

**Мета.** Аналіз статистичних даних винахідницької активності України показує, що найбільша кількість заявок подається співробітниками ВНЗ і науково-дослідних інститутів – майже 60 % усіх винаходів. Практика оформлення винаходів доводить, що для дослідників, особливо студентів, найбільш важкою частиною заявки та авторських документів є формула. Мета дослідження – узагальнення та надання основних принципів якісного складання формули винаходу, що забезпечить подальший правовий захист патенту. **Методика.** Моніторинг та аналіз світового документального інформаційного потоку з механізму цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу дозволяє порівняти світові системи побудови формул та узагальнити деякі ключові моменти із даного питання. Проведено аналіз прикладів щодо правильного написання формули винаходу та її тлумачення при розгляді судових справ із інтелектуальної власності. **Результати.** Описано окремі властивості формули винаходу – лаконічність, широта, повнота та визначеність, відповідність вимогам єдності та новизні винаходу. На основі проведеного дослідження встановлено, що між українською та американською формулами винаходу є глибока відмінність. Виокремлено ряд найпоширеніших помилок та недоліків при написання формули. Підкреслено необхідність відновлення різних форм навчання винахідництву у ВНЗ України, бо саме на цій базі можна підготувати ряд спеціалістів, спроможних здійснювати комерціалізацію результатів інтелектуальної власності в продуктивні результати. **Наукова новизна.** Досліджено та узагальнено ряд питань і методик, які можуть бути застосовані судами при тлумаченні формули винаходу в процесах розгляду справ із інтелектуальної власності. Особливо це стосується визначення правильного написання формули винаходу. **Практична значимість.** Дана робота може бути використана при написанні формули винаходу. Це дасть можливість патентовласникам і винахідникам запобігти помилок при складанні формули. Результати проведеного дослідження можуть бути застосовані в процесах цивільно-правового захисту при розгляді справ із інтелектуальної власності. Матеріал, викладений у статті, також може використовуватись при читанні дисциплін із інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах.

*Ключові слова:* формула винаходу; новизна винаходу; обмежувальна частина; відмінна частина; експерт; патентовласник; університетська наука; науково-технічні бібліотеки

#### Вступ

Наукові відкриття та винаходи в усі часи існують людства, від появи колеса до сучасних інженерно-технічних новацій, – це праця винахідників, яка є основою постійного розвитку науки [1, 6].

Показником активності науково-дослідницької діяльності наукового закладу або окремих

науковців є кількість поданих заявок про видачу патентів на винаходи та корисні моделі.

Аналіз статистичних даних винахідницької активності України показує, що майже 90 % від загальної кількості національних заявок, поданих юридичними особами, надходить від заявників стосовно галузей «Наука» та «Освіта» [13, с.15]. При цьому майже 60 % усіх винахо-

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

дів надається науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами [11]. Це, безумовно, свідчить про постійний розвиток у ВНЗ науково-дослідницької діяльності, в тому числі студентської науки. Наприклад, результатом винахідницької діяльності науковців Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2012 р. стало подання до ДП «Український інститут промислової власності» 59 заявок на корисні моделі й винаходи та одержання 53 охоронних документів України (із них патентів: 9 – на винаходи, 44 – на корисні моделі). Також до Державного департаменту інтелектуальної власності України подано 17 заявок на авторські свідоцтва та отримано 21 свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір.

Студенти беруть участь у виконанні більшості НДР, які фінансуються у закладах вищої освіти за рахунок держбюджету України; за їх участю відбувається й винахідницька діяльність. Так, студенти 4-х ВНЗ України (Національного аерокосмічного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Дніпропетровського національного університету та НТУУ «Київський політехнічний інститут») закінчують розробку міні-супутника, за допомогою якого можна відображати земну поверхню та зондувати верхні шари атмосфери (<http://old.dipsm.org.ua/all/46447>).

У той же час багато інноваційних проєктів світу було створено молодими винахідниками-студентами без безпосередньої участі держави. Наприклад, Білл Гейтс у студентські роки розробив і втілював у практику операційні системи для персональних комп'ютерів (ПК); Стів Возняк та Стів Джобс стали конструкторами одного з перших ПК у світі (Apple) та засновниками надзвичайно популярної американської компанії «Apple Inc.»; Марк Цукенберг, будучи студентом Гарварду, став засновником он-лайн сервісу – соціальної мережі «Фейсбук» (<http://uk.wikipedia.org/wiki/Facebook>).

Таких прикладів можна навести багато, оскільки університет – це місце, через яке проходять тисячі креативних студентів зі своїми творчими мріями, новими ідеями, які часто успішно комерціалізуються й виводяться на національні та світові ринки. В той же час, світова практика підтверджує необхідність захисту авторських прав студентів в рамках їх участі в проєктах університетської науки [15, 17].

Сучасний розвиток світової університетської науки, в тому числі і в Україні, пов'язаний із переміщенням взаємодії у площину цифрових наукових комунікацій. Дані процеси характеризуються поширенням міжнародного руху Відкритого доступу (Open Access) до результатів наукових досліджень, створенням цифрових архівів наукової творчості вчених, появою електронних видавництв, активізацією наукової й винахідницької діяльності. Безумовно, це потребує як удосконалення процесів у сфері охорони інтелектуальної власності в державі взагалі, так й інформаційної підтримки винахідництва та розвитку консультативної діяльності в межах окремих ВНЗ і наукових установ. Все більшу активність у вирішенні цих питань займають науково-технічні бібліотеки [3]. Саме вони в умовах економічної кризи беруть на себе відповідальність за поширення результатів наукових досліджень вчених інституції у глобальному інформаційному просторі, надання доступу до наукової інформації власним вченим і дослідникам світу та забезпечують консультативні послуги експертів із питань інтелектуальної власності.

Так, наприклад, Директорія журналів відкритого доступу (DOAJ) надає відкритий доступ до 10 журналів (на 01.03.2014 р.) зі всього світу за напрямом «Інтелектуальна власність» (Intellectual Property). Серед них – «Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law», «Journal of Intellectual Property Rights», «International Journal of Digital Library Services», «Revista GEINTEC: Gestão, Inovação e Tecnologias», «Journal of Librarianship and Scholarly Communication», «Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property», «European Journal of Law and Technology» та ін.

Прикладом іншої цифрової ініціативи наукових комунікацій, що підтримується університетськими бібліотеками, є супроводження інституційних та міжнародних тематичних репозитаріїв (цифрових архівів наукової творчості). Це репозитарії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (<http://eadnurt.diit.edu.ua:82>), Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (<http://dspace.nulau.edu.ua:8088>), Одеського національного університету ім. І. Мечникова (<http://dspace.onu.edu.ua:8080>), Приазовського державного технічного університету (<http://eir.pstu.edu/>),

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

Університету ім. Ерика Джонсона в Північній Дакоті (США, [http://ericejohnson.com/projects/intellectual\\_property\\_repository/](http://ericejohnson.com/projects/intellectual_property_repository/)) і багатьох інших ВНЗ.

Крім того, науковцям і винахідникам науково-технічні бібліотеки установ і ВНЗ пропонують он-лайн каталоги до власних фондів (у т.ч. до охоронних документів), відкриті доступи до цифрових колекцій численних електронних бібліотек. Це, наприклад, світова Open Access Library ([www.oalib.com](http://www.oalib.com)), котра містить більше двох мільйонів наукових статей.

Таким чином, світове наукове товариство та винахідники мають достатньо інформації щодо розвитку науково-технічної творчості, а бібліотеки сприяють поширенню знань і забезпечують реалізацію прав громадян на відкритий доступ до інформації. Саме на сторінках наукових періодичних видань і матеріалів конференцій, що складають цифрові колекції бібліотек наукових установ і ВНЗ, серед інших питань, науковці й дослідники всього світу мають можливість опосередковано обговорювати теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної власності, проблеми захисту прав патентовласників тощо.

Це питання є надзвичайно важливим, бо патент на винахід є одночасно і науково-технічним текстом, і юридичним документом, що забезпечує юридичний захист прав на описаний винахід [9].

Щоб бути конкурентоспроможними на ринку, винахідники застосовують усі засоби, в тому числі – сумнівні. Тому потрібно забезпечити не тільки правомірний захист прав патентовласника. Необхідно не допустити на ринок тих конкурентів, котрі пропонують схожий продукт, але цей продукт виходить за межі охорони патенту, визначеного формулою винаходу. І це є порушенням патентного права або зловживання патентом. Зловживання патентом розглядається за кордоном як незаконна монополія.

Незважаючи на достатньо широку можливість отримання теоретичної інформації, практика оформлення винаходів показує, що найбільш важкою частиною заявки та авторських документів є формула винаходу. Формула винаходу – це частина опису до патенту, котра визначає об'єм правової охорони, що надається патентом його власнику [9]. Труднощі при складанні формули зазнають і винахідники (особливо студентська молодь), і представники

структур, котрі допомагають їм при підготовці заявочних матеріалів, і експерти, що оформлюють авторські або патентні документи. Незнання прийомів виявлення винаходів спричиняє потік легко відхилених заявок, в яких не розкриті з достатньою повнотою ні новизна, ні корисність пропозиції. А це, у свою чергу, призводить до зайвого завантаження експертів.

Захист прав патентовласника на основі формули винаходу досліджували такі вчені, як Гаврилов Є. П., Дементьєв В. М., Єфімов Е. Н., Жуков В. І., Зенін І. А., Капиця Ю. М., Маміюфі І. Є., Мірошник Є. Н., Мухамедшина І. С., Підшибіхіна Л. І., Супотницький М. В. та ін. Проте слід зауважити, що їхні наукові розробки здебільшого здійснювалися на основі законодавства сімдесятих-вісімдесятих років ХХ ст.

### Мета

На основі вище згаданого метою нашого дослідження є узагальнення та надання основних принципів якісного складання формули винаходу, що забезпечить подальший правовий захист патенту.

### Методика

Моніторинг та аналіз світового документального інформаційного потоку щодо механізму цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу дозволяє узагальнити деякі ключові моменти з цього питання. Єдиним критерієм при визначенні обсягу виключного права винахідника на винахід та, відповідно, обсягу охорони прав патентовласника є формула винаходу. Саме за допомогою формули винаходу встановлюється факт використання або невикористання винаходу шляхом зіставлення ознак об'єкта, який запроваджується (виробляється, використовується, реалізується) на практиці, із сукупністю ознак, наведених у формулі винаходу.

Формула винаходу також є найважливішим критерієм для встановлення факту незаконного використання винаходу, засобом розрізнення об'єкта винаходу від інших об'єктів або свідченням про тотожність порівнюваних об'єктів. Для того, щоб встановити, чи підпадає спірний об'єкт під визначений у формулі, необхідно перевірити наявність у ньому сукупності всіх ознак, зазначених у формулі, незалежно від то-

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

го, чи є вони родовими або відмінними (індивідуальними).

На сьогодні у міжнародній патентній практиці склалися три системи побудови формул на винахід: європейська (німецька), американська та британська. Особливості кожної системи проявляються: 1) у принципі побудови окремого пункту формули; 2) у принципі побудови багатоланцюгової формули одного винаходу [9].

Незалежно від того, за якою системою побудована формула, вона повинна виражати сутність винаходу й бути повністю заснована на описі.

При розгляді у суді справ, пов'язаних із порушенням прав із патенту, потрібно, у першу чергу, проаналізувати опис винаходу та додані до нього креслення, у другу, – з'ясувати загальний винахідницький задум.

Розглянемо цю тезу на прикладі патентної системи США, яка у цьому питанні пішла набагато далі інших країн. Американські суди прийшли до висновку, що патентовласник не може «розширювати» значення ознак формули, навіть трохи виходячи за рамки їх значення, установлених в Патентному відомстві США при отриманні патенту [4].

Патент на винахід інколи оскаржується в США (навіть при бездоганній новизні винаходу). При цьому може виявитися, наприклад, недійсним патент, в якому авторами винаходу є особи, що фактично не беруть участь в його створенні. Патентовласника можуть звинуватити в порушенні антитрестового законодавства усього лише за необережне введення певних обмежень в інструкцію по використанню запатентованої продукції, тощо [10]. Тому для надійного правового захисту промислової власності в США іноземні заявники потребують серйозного вивчення не лише американського патентного права, що динамічно розвивається, але й відповідної судової практики, яка істотно відрізняється від аналогічних процедур інших країн.

Юридична система США включає 94 окружних суди, які є судами першої інстанції федеральної судової системи. Їм представлена первинна юрисдикція відносно всіх справ, що стосуються прав інтелектуальної власності. Ці суди організовані в 12 регіональних об'єднаннях, кожне з яких має в своєму розпорядженні свій апеляційний суд [4, 10].

Останнім часом в Україні багато дискутують про необхідність створення спеціалізова-

ного патентного судового органу, як це прийнято в інших країнах. Так, у Російській Федерації з 3 липня 2013 р. набула чинності Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ [4].

Потрібно відзначити, що спір у сфері інтелектуальної власності є одним із найбільш складних. І суддя, який розглядає справу у сфері інтелектуальної власності, поряд із правовими питаннями, змушений досліджувати також і технічні аспекти. Наприклад, чи використані всі ознаки, які включені до незалежних пунктів формули винаходу. Для кваліфікованого роз'яснення питання на допомогу суддям приходять експерти.

У випадку порушення права патентовласника, останній має повне право (замість компенсації збитків) вимагати від правопорушника виплати компенсації за порушення права. Розмір компенсації визначається судом залежно від характеру правопорушення та інших обставин справи.

У випадках, коли використовується продукція йде на імпорт і в ній виражено результат інтелектуальної власності, то вона вважається контрафактною та за рішенням суду підлягає вилученню з обороту й знищенню без будь-якої компенсації.

Але з іншого боку, патентовласник ризикує витратити сили й кошти на процес, із якого він може вийти з обезціненим, недійсним патентом і без засобів протидії конкурентам. Вірогідність такого результату не слід недооцінювати. Одна справа – будувати теорію здійснення патентних прав або відхилення звинувачень із опорою на існуючу судову практику, та зовсім інша – переконувати присяжних, не маючих уяви ні про розгляд технології, ні про відповідні судові прецеденти. Тому сторони часто вимушені йти на компроміс і заключати ліцензійний договір. У зв'язку з цим корисно ознайомитись із досудовими й судовими аспектами стратегії відстоювання патентних прав.

У патентній системі США не видаються додаткові патенти, залежні від попередніх. Проте в практиці фактична залежність існує та має велике значення. Патентовласник попереднього патенту має право пред'явити позов про порушення його виняткових патентних прав у разі здійснення без його ліцензії об'єкта винаходу. Залежність цього об'єкта по другому патенту від об'єкта по першому патенту визначається шляхом зіставлення патентних формул.

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

Якщо всі ознаки, перераховані в патентній формулі першого об'єкта, фігурують у фактично здійсненому другому об'єкті, то виготовлення, вживання, продаж цього другого об'єкта, навіть за наявності на нього патенту, визнається порушенням прав першого патенто-власника та призводить до відповідних санкцій [8, 16, 18, 19].

У цьому випадку доля патенто-власника залежить від того, наскільки вірно у нього написана формула та опис винаходу. Тільки тоді патенто-власник може бути впевненим у тому, що його ніхто не зможе притягнути до судової відповідальності, але якщо це трапиться, то він зможе відстояти свій патент.

Формула винаходу має велике значення як патентний документ. Знання та володіння формулою є головною вимогою судових експертів.

Правове значення формули:

а) формула визначає об'єм або межі прав винахідника чи патенто-власника;

б) формула є засобом розпізнання винаходу в його практичному застосуванні.

Звернувши увагу на судову практику багатьох країн, побачимо, що формулу винаходу розглядають як єдиний критерій для визначення прав винахідника або патенто-власника. Опис винаходу має зовсім незначне правове значення, оскільки опис пояснює формулу. Але зовсім не звертати увагу на опис винаходу не можна. Якщо в описі будуть охарактеризовані ознаки в більш розширеній характеристиці, ніж у формулі, то суд може розглядати патент більш об'ємніше, чим це видно у формулі винаходу. Опис винаходу має бути складеним настільки точно, повно та ясно, щоб на його підставі можна було здійснити винахід. Тобто, досить навести технічне рішення у такому вигляді, щоб по даних матеріалах можна було довести винахід до логічного кінця силами фахівців без допомоги самого винахідника – фактично звичайними засобами проектування без подальшого винахідництва [11].

Виходячи з цього, суд може визначити, що межі дій патенту співставляються залежно від змісту опису та результату судової експертизи новизни винаходу. Як ми вже знаємо, новизну визначає формула винаходу.

Формула винаходу повинна бути написана чітко та ясно. Історичні джерела підтверджують, що в Російській імперії ще за часів царя

Олександра II формули винаходу писалися за німецькою (європейською) системою. Далі ця практика поширилася на всі соціалістичні країни. За німецькою системою креслення помічались фігурами, й значних змін із описом не відбувалося. В деякій частині він складався у вільній формі. Головне, щоб були висвітлені ті розділи, які вказані в інструкції до складання формули винаходу й заявки винаходу. «Інструкція по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74)» (рос.) від 13 грудня 1973 р. набула чинності з січня 1974 р. [2]. У наш час вона вже не діє ні в Росії, ні в Україні. А вимоги (в зв'язку з міжнародною угодою та вимогами ВОИС) до заявки на винаходи, корисну модель знижені. Сьогодні патент отримати набагато простіше, ніж раніше.

Формула винаходу повинна мати такі властивості, як: лаконічність, широта, повнота та визначеність, а також відповідати вимогам єдності та новизні винаходу.

Лаконічність – це визначення предмета без зайвих слів.

Властивості широти формули заключаються в тому, що вона визначає права винахідника в широких межах і великому об'ємі. Для досягнення широти предмета винахід повинен бути охарактеризований загальними ознаками.

Повнота формули – це включення всіх суттєвих ознак (не тільки загальних, але й часткових).

Визначення формули заключається в тому, що записані ознаки, які характеризують винахід, не допускають довільних тлумачень і чітко визначають межі авторських прав винахідника та патенто-власника.

Єдність винаходу відповідає вимогам, відповідно до яких один документ (заявка, авторське свідоцтво, патент), а значить – і формула винаходу, відносяться тільки до одного винаходу.

Істотною вважається така новизна, яка в об'єкті винаходу зумовлює здобуття нового технічного, біологічного, хімічного або подібного результату, від якого залежить корисність або переваги винаходу. Економічний ефект не входить до перелічених нових результатів, тому що отримання економічного ефекту не може служити критерієм істотності новизни [5, 11].

Другою ознакою є позитивний ефект.

Під позитивним ефектом тут розуміється практична користь для народного господарства,

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

або для суспільства, яка створюється при вживанні винаходу. Це, наприклад: зростання продуктивності праці, підвищення якості роботи, здешевлення продуктів виробництва, поліпшення умов праці. Можна сказати, що під позитивним ефектом розуміється корисність винаходу.

Науковим співробітникам та іншим фахівцям, що займаються дослідницькою діяльністю (але до цього не мали практики патентування винаходів), необхідно також пам'ятати про чітке висвітлення в заявці істотності новизни й корисності винаходу. При цьому потрібно виявляти новий технічний ефект і пов'язані з ним переваги винаходу порівняно з прототипом.

Новизна винаходу визначається на день подачі заявки на здобуття патенту. При цьому враховується не лише те, що застосовувалося до цього дня у виробництві, але й те, що було опубліковано у пресі, або було запатентовано в даній країні (хоча й не опубліковано), або стало відомим невизначеному колу осіб із інших джерел.

Охоронними являються пристрій, спосіб, речовина та інші об'єкти. Тобто ті об'єкти, в яких змішані які-небудь системи, якісь організаційні моменти. Таким чином, патент можна отримати не тільки на пристрій, спосіб, речовину, але й на інші об'єкти.

Якщо взяти законодавство України, то, на відміну від Німеччини або Японії, в Україні патент видається на всі об'єкти інтелектуальної власності. У той же час в Німеччині та Японії корисною моделлю вважається тільки пристрій (так само в наш час і в Росії). Тобто, якщо існує корисна модель на пристрій, то ми не можемо її захистити в Росії, ми можемо запатентувати тільки пристрій.

При розгляді формули винаходу в США стає зрозумілим існування такої системи складання: кожний пункт є правовим, але різниця в тому, що в кожному наступному пункті повинна бути відмінна ознака. При складанні опису не допускається надмірно широка формула винаходу. Так, лише з цієї причини в 1993 році була відхилена заявка на спосіб здобуття піптіда з клітин тютюнової рослини шляхом генної інженерії. Суд вказав на відсутність в описі відомих на дату подачі заявки обмежень у використанні методу, що патентувався [8, 16, 18, 19]. Будь-яка патентна формула, у тому числі

й гібридна, буде відхилена, якщо залежні пункти не будуть пов'язані з головною загальною ознакою новизни та призначення. Наприклад, пристрій для електрозварювання буде відхилено, якщо він буде новим, але застосованим для зварки, наприклад, мідних листів, а не лише алюмінієвих. Також буде відхилений і виключений з формули дріт для зварювальної голівки, якщо з'ясується, що вона придатна не лише для зварки алюмінієвих листів або не лише для вживання в зварювальному пристрої, вказаному в гібридній формулі.

Слід взяти до уваги й той факт, що обмеження кількості пунктів формули винаходу не встановлено. Критерієм є складність винаходу, а також міра та кількість новизни, що отримали своє віддзеркалення в розробленості заявником можливих форм виконання об'єкта винаходу. Проте навіть під час розроблення форм й обґрунтування внаслідок цієї великої кількості пунктів вимог у формулі, експерт може запропонувати зробити вибір кращих із них, щоб зменшити їхню кількість. У таких випадках краще переписати патентну формулу та направити більш узагальнені пункти в порядку внесення до формули поправок.

Патентна формула може бути відхилена експертом, якщо із способу виключена будь-яка операція, необхідна для досягнення поставленої винаходом мети. Якщо експерт прийняв таку патентну формулу, то суд може в процесі подальших позовів оголосити патент недійсним.

Все це свідчить, що головним із елементів в комбінованій патентній формулі США є правильне перерахування всіх елементів для досягнення цілей винаходу, і вказівка їх взаємодії. Проте на практиці не вважається за необхідне перераховувати у формулі очевидні без пояснень елементи, наприклад, джерело енергії, особливо, якщо врахувати працездатність машини від будь-якого приводу [8].

Кожен пункт формули патенту повинен розглядатися як самостійний винахід. Проте, коли прийнятий родовий широкий пункт, то не дуже жорстко дотримується вимога, щоб інші додаткові, допоміжні пункти однієї і тієї ж формули були патентно-різними. Тому у ряді випадків можуть бути прийняті пункти формули, що відрізняються один від одного вже відомими ознаками, тобто не заключають винаходу в зіставленні з іншими пунктами формули.

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

У той же час пункти заявочної формули на спосіб і на пристрій для здійснення способу, які по викладу близькі між собою, часто відхиляються по мотивах відсутності патентоспроможної відмінності, хоча вони й викладені в одній заявці.

Вступ заявочної патентної формули по вимогах не має бути довгим та повинний спрямовувати експерта до тієї області техніки, до якої відніс свій винахід сам заявник. Це, проте, не означає, що експертиза не може шукати аналогії й прототипи в будь-яких інших класах та областях техніки. У деяких документах вказується, що вступна фраза взагалі не розглядається: ні як обмеження, ні як частина заявленої у формулі сукупності.

Значення вступної фрази при розгляді заявки полягає лише в можливості встановлення факту – чи в тій області розглядається винахід – для більш легкого встановлення відмінності винаходу від попереднього значення. Мале значення або взагалі жодного значення не надається вступним рядкам формули й при розгляді суперечок щодо зіткнення прав патентовласників [8].

Деякі відмінності також має форма винаходу і в Великобританії. Це, наприклад, дещо вільніша манера викладу. Але кожна характеристика формули, по суті – перша характеристика, – викладається без виділення новизни. Таким чином, британську формулу можна віднести до європейської, за винятком виділення новизни.

Українська форма винаходу (за європейською/германською системою) сьогодні така ж, якою була в 1960 р. В Україні захищаються такі об'єкти як: пристрій, спосіб, речовина.

1. *Ознаки пристрою.* Найбільш поширений різновид об'єктів винаходів – пристрій. Його характеризують такі ознаки:

а) вузли й деталі, з яких він складається. Ця група ознак найбільш важлива, оскільки без них неможливо уявити собі пристрою. Чим більше в об'єкті принципово нових вузлів і деталей, тим більше передумов для виявлення новизни;

б) взаємозв'язок вузлів і деталей пристрою. Ці ознаки дозволяють отримати уявлення про конструктивну схему пристрою, оскільки перерахування вузлів і деталей – це лише набір тих елементів, із яких може складатися об'єкт запропонованого винаходу. Зв'язки між елементами можуть бути відомими, можуть бути но-

вими. Новизна взаємозв'язків вузлів і деталей за наявності позитивного ефекту сприяє успішному захисту предмету винаходу;

в) особливості конструктивного виконання вузлів і деталей. Наявність вузлів і деталей із їх взаємозв'язком ще не повністю розкриває пристрій. Можна зустріти пристрої з однаковими вузлами. Але їх не завжди можна назвати ідентичними, оскільки одні й ті ж вузли можуть мати свої спеціальні конструктивні особливості;

г) геометричні форми вузла або деталі. Незвичність геометричної форми, пов'язана з позитивним ефектом, може бути захищена авторським свідоцтвом або патентом. Тому, загострюючи увагу на незвичайних формах вузлів і деталей об'єкта, легко захистити винахід;

д) матеріали, з яких виконані вузли й деталі. Така ознака теж не часто зустрічається в патентній практиці. Проте в деяких випадках без нього не можна охарактеризувати пристрій.

2. *Ознаки способу.* На відміну від пристрою спосіб, як правило, є технологічним процесом, що характеризує такі ознаки:

а) операції, з яких складається технологічний процес. Дійсно, вказати операції – означає викласти основні стадії процесу, що дозволяє скласти найзагальніше уявлення про цикли основних операцій (від початкової до кінцевої);

б) послідовність операцій. Послідовність часто визначає функціональність процесу, бо зміна її може призвести до того, що процес неможливо буде здійснити;

в) режим проведення операцій. Ця група ознак має особливе значення в області хімії, де взаємодія продуктів і напрям реакції цілком залежать від режимів процесу – температури, тиску, концентрації, часу і тому подібне;

г) матеріали й речовини, що беруть участь у процесі;

д) пристосування для проведення окремих операцій. Посилання на пристрій при цьому доповнює операції та уточнює спосіб в цілому;

3. *Ознаки речовини.* Для характеристики такого різновиду об'єктів, як речовина, використовують дві групи ознак:

а) компоненти, з яких складається речовина;

б) співвідношення компонентів [14, с. 4–9].

Правила складання формули стосуються не лише принципів розподілу ознак за декількома пунктами, але й у середині пункту. Кожен пункт формули викладається однією пропози-

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

цією, без розділових крапок і крапок із комами. Лише у тих виняткових випадках, коли ознак характеристики дуже багато та їх важко викласти вираженням без крапок і крапок із комами, допускається порушення вказаного правила. Виклад характеристики без розділових крапок і крапок із комами прийнятний в більшості країн, особливо в європейських [12].

Перший пункт винаходу, за правилами, складається з 2-х частин:

- 1) обмежувальна;
- 2) відмітна.

Ці дві характеристики (як обмежувальна, так і відмітна) в правовому відношенні є обов'язковими. Наприклад, якщо із виготовленого предмета забрати якусь деталь, котра була записана в формулі, то цей предмет не буде підпадати під правові дії патенту. Тому ознаки винаходу, включені в обмежувальну частину формули, повинні бути загальними з прототипом.

Друга частина формули – «відмітна» – характеризує ту новизну, котра названа загальною. Вона надає характеристику ознак, які визначають собою прогресивність задачі й висоти винаходу. Тому кожний пункт формули винаходу потрібно скласти так, щоб при його уточненні експертом значення було зрозумілим тільки з формулювання даного пункту. Дійсно, оскільки вони викладені в одній загальній характеристиці, то й охороняються лише в цьому поєднанні. Якщо з предмета, використаного в промисловості, виключити будь-яку деталь, згадану у формулі до або після відмінності, то цей предмет вже не підпадатиме під правову дію авторського свідоцтва або патенту. При цьому тлумачення (яке інколи зустрічається) про те, що правове значення має лише відмітна частина формули, де викладені нові ознаки, – є неправильним.

Також потрібно, щоб формула та опис винаходу мали одне значення і ніякого розходження між ними не було. Як, наприклад, у випадку, коли в описі вказано обмеження конкретною ознакою, а в формулі такого обмеження немає, крім того опис винаходу не надає якогось особливого значення цій ознаці. В такому випадку несумісність можна усунути: або розширити опис винаходу, або обмежити формулу винаходу.

Вважається грубою помилкою (яка, у той же час, нерідко допускається), що в обмежувальній частині формули наголошуються ознаки прото-

типу, що не є повною мірою ознаками формульованого винаходу. Наприклад, включаються такі елементи прототипу, які й були виключені з нього завдяки новим, відмітним особливостям предмету винаходу або прямо замінені новими особливостями. Якщо такі виключені або замінені особливості прототипу будуть записані в обмежувальну частину формули, то така формула просто не відповідатиме предмету винаходу та не охоронятиме цей предмет.

Предмет винаходу має бути визначений загальними характеристиками настільки, щоб формулювання охоплювало всі можливі окремі випадки виконання або вживання цього винаходу.

Для здобуття спільності предмету винаходу не слід включати у формулу такі його приватні ознаки, які б надмірно обмежували авторські права. Приватні ознаки обмежують авторські права незалежно від того, в якій частині характеристики (відмітній чи обмежувальній) ці ознаки записані.

Наприклад: «Насос відцентрового типу, що відрізняється тим, що нагнітаючий патрубок його має еліптичний поперечний переріз» і «Насос, що відрізняється тим, що нагнітаючий патрубок його має в поперечному перерізі витягнуту форму» [12].

Порівнюючи текст обох формул бачимо, що предмет, а отже, й авторські права по першій формулі обмежуються порівняно з другою формулою двічі: в обмежувальній частині – насосами лише відцентрового типу та у відмітній – патрубками лише еліптичного перерізу. Друга формула не обмежує типу насоса, отже, може відноситися до насосів будь-якого типу, в тому числі й до тих, що із відцентровим перерізом патрубків. Про патрубок «еліптичного» перерізу можна вказати в другому, додатковому пункті.

Таким чином, друга формула має більшу міру спільності, захищає авторські права ширше, ніж перша. Так само в першій частині формули не слід включати точні параметри розмірів конструкції, точні співвідношення вживаних компонентів, точні технічні характеристики процесу тощо.

Не слід також записувати у формулу вказівки про виконання тієї чи іншої деталі з певного матеріалу, якщо вона може бути зроблена з іншого матеріалу.

Формула має бути складена так, щоб вона не виходила за межі цього винаходу та не охоплювала неправомірно вже відоме. Крім того,



## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

не можна узагальнювати ознаки винаходу настільки, щоб формула втратила визначеність. Для збереження визначеності документа об'єкта, що охороняється, формула не повинна допускати довільних припущень і пропозицій. Вона повинна характеризувати не постановку завдання, не мету, не ідею, а вирішення поставленої задачі у вигляді конструкції, схеми технологічного процесу і т.д.

«Вібратор з дебалансами, що обертаються загальним приводним валом, що відрізняється тим, що приводний вал розвантажений від згинальних моментів», або «Верстат для нанесення різьблених орнаментів на дереві механічним шляхом, що відрізняється тим, що виконання різьблення на верстаті виконується без копіра» [12].

Недостатні характеристики, недомовленості та тому подібне є причиною недостатньої визначеності формулювання, а отже знижують контрольні якості формули, наприклад: «Пристрій для окислювального очищення стічних вод, виконаний у вигляді зигзагоподібного каналу, відрізняється тим, що, з метою інтенсифікації процесу окиснення, він забезпечений ротором». Із цієї формули не можна визначити, що за ротор, де він встановлений та яка його технологічна або інша роль [12].

Наведені приклади характеризуються лаконічністю формули, але ця лаконічність виявилася надмірною – шкодить визначеності. Таким чином, хоча визначеність формули є вимогою, протилежною до вимоги спільності, обидві зазначені вимоги мають бути задоволені при складанні формули.

Недостатня визначеність формули може бути результатом недоліків, допущених у назві винаходу, оскільки назва характеризує собою найбільш загальні ознаки винаходу.

Оскільки винахід в авторських або патентних документах виражається «формулою винаходу», то дотримання вимоги єдності або порушення його у вказаних документах визначається, головним чином, формулою.

Питання «єдності» стосується лише тих винаходів, які характеризуються декількома новими особливостями (відмінними ознаками). Таких винаходів більшість. Це питання може відноситися як до формули в одному єдиному пункті або до основного (першого) пункту багатопозиційної формули, так і до подальших пунктів багатопозиційної формули.

У формулі, яка складається з декількох пунктів, у першому пункті повинні бути зазначені ті ознаки об'єкта, котрі мають між собою обов'язковий зв'язок, без яких винахід не може існувати.

Отже додаткові ознаки винаходу, зазначені в другому пункті формули, конкретизують відмінні ознаки, відмічені в першому (чи в попередньому) пункті або доповнюють їх. Практика доводить, що при дотриманні єдності в більшості випадків так саме й буває, тобто додаткові ознаки є безпосередньо пов'язаними з основними, відмінними ознаками, проте можливі й такі випадки, коли розвиваються довідмітні ознаки, але при цьому єдність не порушується. Це відбувається у випадках, коли розвиток довідмітних ознак не може бути виконаний без відмінних ознак або має істотне значення лише за наявності відмінних ознак, тобто лише в цьому винаході.

Деякі патентні працівники помилково вважають задоволеною вимогу єдності в тому випадку, коли другий або інші пункти розвивають яку-небудь ознаку головного пункту, у тому числі й довідмітну. І це незалежно від тих умов, які викладені вище, оскільки цей розвиток відноситься б до прототипу та не мав би обов'язкового зв'язку з цим винаходом.

Принцип єдності винаходу не допускає включення в один авторський або патентний документ додаткових ознак, що мають самостійне значення.

Природно, якщо ознаки, що мають самостійне значення, є істотними, то вони можуть і мають бути предметом окремої самостійної заявки, окремого самостійного авторського свідоцтва або патенту. Це, безумовно, відповідає інтересам самого винахідника. Цей факт пов'язаний із тим, що окремий самостійний документ захищає права винахідника не лише у зв'язку з іншими ознаками, складаючими фізично інший винахід, який захищається першим документом.

Дотриманням «єдності» винаходу досягається велика визначеність у захисті прав винахідника і патентовласника та виключення зайвих суперечок між зацікавленими сторонами. Природно, якщо патентовласник отримує охорону лише сукупного їх вживання, то він і повинен нести витрати у вигляді патентних мит за декілька патентів [7, 12].

## Результати

На основі виконаного автором дослідження встановлено, що між українською та американською формулами є глибока відмінність. У першій частині формули, прийнятої в Україні, перераховуються всі відомі істотні взаємопов'язані ознаки об'єкта, що характеризується, а в другій її частині – нові елементи об'єкта. У той же час, побудова контенту американської формули є такою: в першій її частині вказані лише ті відомі ознаки об'єкта (назва, призначення, родові ознаки), які дозволяють віднести цей об'єкт до відповідного підрозділу Класифікатора США; а в другій частині формули наведена повна характеристика об'єкта з перерахуванням всіх ознак (елементів) – відомих і нових, сукупність яких забезпечує відтворення об'єкта винаходу.

Автором окреслено типові помилки, які роблять експерти. Одна з них пов'язана із випадком, коли назва входить першою ознакою в формулу винаходу. Тобто, якщо назва включає в себе поставлену мету винаходу, то при включенні як відмітні ознаки, наприклад, фрази «з метою автоматизації», відбувається непорозуміння як з боку винахідника, так і з боку експерта.

Для ілюстрації цього випадку візьмемо оформлення документів на автоматизований захватний пристрій. Якщо поставлена мета – автоматизувати, то всі відмітні ознаки повинні бути у відмітній частині, а до назви ні в якому разі не можна включати фразу «з метою автоматизації». У випадку включення цієї фрази в назву – отримуємо те, що автоматизована система вже існує, отже в нашому винаході новизни вже не буде. Відмінності в назві не повинно бути; назва повинна являти собою родове поняття.

У ході проведення дослідження встановлено, що існує низка недоліків у написанні формули винаходу. Це, наприклад, стосується того, що:

1) ознаки повинні бути вказані в зв'язку один із одним (у взаємозв'язку). Ознаки повинні бути не тільки в обмежувальній частині, але й у відмітній.

2) У наш час мета винаходу не вказується (як було раніше), а в описі пишеться поставлена задача. Це пов'язано з тим, що написання мети винаходу – це поняття загальне, а найголовнішим фактором є поставлена задача.

## Наукова новизна та практична значимість

Автором досліджено та узагальнено ряд питань і методик, які можуть бути застосовані судами при тлумаченні формули винаходу в процесах розгляду справ із інтелектуальної власності в Україні. Особливо це стосується визначення правильного написання формули винаходу.

Ця робота може бути використана при написанні формули винаходу, яка призначена для визначення об'єму правової охорони, що надається патентом його власнику. Це дасть можливість патентовласникам і винахідникам уникнути помилок при складанні формули.

## Висновки

В Україні на сьогодні відсутня як інноваційна політика щодо винахідницької діяльності, так і умови для впровадження нових розробок. Країна знаходиться в стані економічної кризи, а це безпосередньо впливає на розвиток науково-технічного потенціалу та визначення достойного місця України в сучасному світі. Для того, щоб підняти престиж винахідництва в Україні, необхідна цілеспрямована державна політика. Вважаємо, що серед окремих заходів цієї політики можуть бути такі. По-перше, вирішення питання на законодавчому рівні щодо розробки й прийняття Закону України «Про підтримку винахідництва в Україні». По-друге, активізація мас-медійної політики щодо підняття престижу винахідництва в державі (висвітлювання в засобах масової інформації, телебаченні, мережі Інтернет, проведення виставок і конкурсів на місцевих, регіональних і державному рівнях). По-третє, відродження різних форм навчання винахідництву. Саме ця проблема на сьогодні для вищих навчальних закладів є актуальною. В багатьох ВНЗ та навчально-дослідних інститутах існує чимало цікавих інноваційних розробок і винаходів, які при впровадженні можуть принести державі відчутну користь. У закладах вищої освіти України існують потужні наукові та інженерні школи, спрямовані на інноваційний розвиток окремих регіонів та країни в цілому. На цій базі можна підготувати спеціалістів, здатних займатися комерціалізацією результатів інтелектуальної власності в продуктивні результати. А посприяло б цьому введення у ВНЗ курсу «Методологія винахідницької творчості».

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Березанська, В. Винахідник нашого часу, хто він? / В. Березанська // Інтелект. власність. – 2010. – № 8. – С. 4–6.
2. Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/9011789>. – Назва з екрана.
3. Колесникова, Т. А. Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое научно-информационное пространство: проблемы и решения / Т. А. Колесникова // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2013. – № 6. – С. 7–22.
4. МакДональд, Б. А. Судопроизводство по вопросам интеллектуальной собственности в федеральных и административных судах США с учетом новаций патентного законодательства [Электронный ресурс] / Б. А. МакДональд // Журн. суда по интелект. правам. – 2013. – № 1 (окт.). – С. 16–25. – Режим доступа: [http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/sip\\_jurnal1.pdf](http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/sip_jurnal1.pdf). – Назва з екрана.
5. Моїсеєнко, Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств / Т. Є. Моїсеєнко, С. В. Войтко. – К. : Альфа реклама, 2014. – 159 с.
6. Мямлин, С. В. Прогресс транспорта – залог развития национальной экономики / С. В. Мямлин // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2013. – № 1. – С. 7–12.
7. Право інтелектуальної власності : Академ. курс / О. А. Підригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб'язко та ін. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.
8. Румянцев, Г. Я. Патентная формула США / Г. Я. Румянцев. – М. : Центр. науч.-исследоват. ин-т патент. информ. и технико-эконом. исслед., 1967. – 89 с.
9. Супотницький, М. В. Формула изобретения / М. В. Супотницький // Ведомости Науч. центра экспертизы средств медиц. применения. – 2013. – № 1. – С. 41–44. – Режим доступа: <http://supotnitskiy.ru/stat/stat114.htm>. – Назва з екрана.
10. Тематический выпуск по материалам отечественной и зарубежной литературы. Особенности правовой охраны интеллектуальной собственности в США. – М., 2001. – 83 с.
11. Украина – в двадцатке лидеров научно-технического прогресса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [www.day.kiev.ua/.../ukraina-v-dvadcatke-liderov-nauchno-tehnicheskog](http://www.day.kiev.ua/.../ukraina-v-dvadcatke-liderov-nauchno-tehnicheskog). – Назва з екрана.
12. Чихачев, Н. А. Формула изобретения в советской и зарубежной патентной практике / Н. А. Чихачев. – М. : ЦНИИПИ, 1967. – 84 с.
13. Шенкаренко, М. І. Патентна статистика як індикатор інноваційної активності в галузях економіки / М. І. Шенкаренко // Інтелект. власність в Україні. – 2013. – № 6. – С. 14–18.
14. Шепелев, Н. П. Методика выявления изобретений / Н. П. Шепелев, И. И. Кичкин. – М. : ЦНИИПИ, 1969. – 32 с.
15. Collins, Lisamarie A. Copyrightable Works in the Undergraduate Student Context: An Examination of the Issues [Электронный ресурс] / Lisamarie A. Collins // Marquette Intellectual Property Law Review. – 2013. – Vol. 17. – Iss. 2. – Art. 5. – Режим доступа: <http://scholarship.law.marquette.edu/plr/vol17/iss2/5>. – Назва з екрана.
16. Danleavy, K. J. A comparative review of patenting of biotechnological inventions in the US and Europe / K. J. Danleavy, M. M. Vinnola // The J. of World Intellectual property. – 2000. – Vol. 3, №1. – P. 65–76.
17. McCutcheon, Carmen J. Fairplay or Greed: Mandating University Responsibility Toward Student Inventors [Электронный ресурс] / Carmen J. McCutcheon. – Режим доступа: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=dltr>. – Назва з екрана.
18. Peterman, C. J. Reforming the system: the American inventors protection act of 1999PW / C. J. Peterman. – 1999/2000. – № 118. – P. 14–15.
19. PTO chief hails bill as «Most important development since 1952//WIPR». – 2000. – Vol. 14. – № 1. – P. 19–20.

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

Н. В. МАРЧЕНКО<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Научно-техническая библиотека, ЧАО «АзовЭлектроСталь», пл. Машиностроителей, 1, Мариуполь, Украина, 87535, тел. +38 (0629) 51 84 42, эл. почта nata-marchenko@mail.ua, ORCID 0000-0002-9217-4176

## МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАТЕНТОВАДЕЛЬЦА НА ОСНОВАНИИ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

**Цель.** Анализ статистических данных изобретательской активности Украины показывает, что наибольшее количество заявок подается сотрудниками вузов и научно-исследовательских институтов – почти 60 % всех изобретений. Практика оформления изобретений доказывает, что для исследователей, особенно студентов, наиболее трудной частью заявки и авторских документов является формула. Цель исследования – обобщение и предоставление общих принципов качественного составления формулы изобретения, обеспечивающей дальнейшую правовую защиту патента. **Методика.** Мониторинг и анализ мирового документального информационного потока по механизму гражданско-правовой защиты прав патентообладателя на основе формулы изобретения позволяет сравнить мировые системы построения формул и обобщить некоторые ключевые моменты по данному вопросу. Проведен анализ примеров правильного написания формулы изобретения и ее толкования при рассмотрении судебных дел по интеллектуальной собственности. **Результаты.** Описаны отдельные свойства формулы изобретения – лаконичность, широта, полнота и определенность, соответствие требованиям единства и новизны изобретения. На основе проведенного исследования установлено, что между украинской и американской формулами изобретения существует глубокое отличие. Выделен ряд распространенных ошибок и недостатков при написании формулы. Подчеркнута необходимость восстановления различных форм обучения изобретательству в вузах Украины, поскольку именно на этой базе можно подготовить ряд специалистов, способных осуществлять коммерциализацию результатов интеллектуальной собственности в продуктивные результаты. **Научная новизна.** Исследован и обобщен ряд вопросов и методик, которые могут быть применены судами при толковании формулы изобретения в процессах рассмотрения дел по интеллектуальной собственности. Особенно это касается определения правильного написания формулы изобретения. **Практическая значимость.** Данная работа может быть использована при написании формулы изобретения. Это даст возможность патентообладателям и изобретателям избежать ошибок при составлении формулы. Результаты проведенного исследования могут быть применены в процессах гражданско-правовой защиты при рассмотрении дел по интеллектуальной собственности. Материал, изложенный в статье, также может использоваться при чтении дисциплин по интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях.

*Ключевые слова:* формула изобретения; новизна изобретения; ограничительная часть; отличительная часть; эксперт; патентообладатель; университетская наука; научно-технические библиотеки

N. V. MARCHENKO<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Scientific and Technical Library, PJSC «AzovElektroStal», Mashynobudivnykiv Sq., 1, Mariupol, Ukraine, 87524, tel. +38 (0629) 51 84 42, e-mail nata-marchenko@mail.ua, ORCID 0000-0002-9217-4176

## CIVIL PROTECTION MECHANISM OF THE ASSIGNEE RIGHTS BASED ON THE PATENT CLAIM

**Purpose.** Statistical analysis of inventive activity in Ukraine shows that the largest number of applications is submitted by employees of universities and research institutions – almost 60% of all inventions. Practice of inventions execution proves that for researchers, especially for students, the most difficult part of the application and author documents is the claim. The purpose of research is a synthesis and supplying the general principles of quality drafting the patent claim, providing further legal protection of the patent. **Methodology.** Monitoring and analysis of the world documentary informational flow through the civil protection mechanism of the assignee rights on the basis of the patent claim allows us to compare the world systems of formulas development and summarize some key moments concerning the point in question. The example analysis of the correct patent claim drafting and its interpretation in court cases on intellectual property was made. **Findings.** The specific properties of the patent claim were

© Н. В. Марченко, 2014

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

described. They are conciseness, latitude, completeness and certainty, compliance with unity requirements and novelty of the invention. On the basis of the research it is established that there is a great difference between Ukrainian and American patent claims. A number of common mistakes and shortcomings during the claim drafting were identified. The need to restore the various forms of the invention training in universities of Ukraine was emphasized, since on this basis one should train a number of specialists who are able to carry out the commercialization of intellectual property results into productive findings. **Originality.** A number of issues and techniques was investigated and summarized. They can be applied by the courts in interpreting of the patent claim in the processing of intellectual property cases. Especially it concerns determining the correct drafting of the patent claim. **Practical value.** This work may be used during the drafting of patent claim. It will give the possibility for assignees and inventors to avoid the errors when drafting the claim. The results of the conducted research can be applied in the processes of civil protection in cases of intellectual property. The material presented in this article can also be used at lectures on the intellectual property disciplines in the universities.

*Keywords:* patent claim; invention novelty; restrictive part; characteristic feature; expert; assignee; university science; scientific and technical libraries

## REFERENCES

1. Berezanska V. Vynakhidnyk nashoho chasu, khto vin? [The inventor of our time, who is he?]. *Intelektualna vlasnist*, 2010, no. 8, pp. 4-6.
2. *Instruktsiya po gosudarstvennoy nauchno-tekhnicheskoy ekspertize izobreteniy (EZ-2-74)* [Instructions on state scientific and technical examination of inventions (EZ-2-74)]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/9011789> (Accessed 11 March 2014).
3. Kolesnikova T.A. Integratsiya ukrainskoy otraslevoy nauchnoy periodiki v mirovoye nauchno-informatsionnoye prostranstvo: problemy i resheniya [Integration of Ukrainian specialized and scientific periodicals in to the world scientific information space: problems and solutions]. *Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport*, 2013, no. 6, pp. 7-22.
4. MakDonald B.A. Sudoproizvodstvo po voprosam intellektualnoy sobstvennosti v federalnykh i administrativnykh sudakh SShA s uchetom novatsiy patentnogo zakonodatelstva [Proceedings on intellectual property issues in federal and administrative courts of USA taking into account novelties of the patent legislation]. *Zhurnal suda po intellektualnym pravam – Court Journal for Intellectual Property Rights*, 2013, no. 1 (Okt.), pp. 16-25. Available at: [http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/sip\\_jurnal1.pdf](http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/sip_jurnal1.pdf). (Accessed 11 March 2014).
5. Moiseienko T.Ye., Voitko S.V. *Resursne zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpriemstv* [Resource support of innovation activities of enterprises]. Kyiv, Alfa reklama Publ., 2014. 159 p.
6. Myamlin S.V. Progress transporta – zalog razvitiya natsionalnoy ekonomiki [Transport progress is a key of national economics development]. *Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport*, 2013, no. 1, pp. 7-12.
7. Pidoryhora O.A., Butnik-Siverskyi O.B., Drobiazko V.S. *Pravo intelektualnoi vlasnosti* [Intellectual Property Right]. Kyiv, Kontsern «Vydavnychiy Dim «In Yure» Publ., 2004. 672 p.
8. Rummyantsev G.Ya. *Patentnaya formula SShA* [USA patent claim]. Moscow, TsNII patentnoy informatsii i tekhniko-ekonomicheskikh issledovaniy Publ., 1967. 89 p.
9. Supotnitskiy M.V. Formula izobreteniya [Patent claim]. *Vedomosti Nauchnogo tsentra ekspertizy sredstv meditsinskogo primeneniya – Bulletin of the Expertise Scientific Center of Medical Products*, 2013, no. 1, pp. 41-44. Available at: <http://supotnitskiy.ru/stat/stat14.htm> (Accessed 11 March 2014).
10. *Tematicheskyy vypusk po materialam otechestvennoy i zarubezhnoy literatury. Osobennosti pravovoy okhrany intellektualnoy sobstvennosti v SShA* [Thematic issue on materials of domestic and foreign literature. Features of the legal protection of intellectual property in the United States]. Moscow, 2001. 83 p.
11. *Ukraina – v dvadtsatke liderov nauchno-tekhnicheskogo progressa* [Ukraine is in the twenty leaders of the scientific and technical progress]. Available at: [www.day.kiev.ua/.../ukraina-v-dvadcatke-liderov-nauchno-tehnicheskog](http://www.day.kiev.ua/.../ukraina-v-dvadcatke-liderov-nauchno-tehnicheskog) (Accessed 11 March 2014).
12. Chikhachev N.A. *Formula izobreteniya v sovetskoj i zarubezhnoy patentnoy praktike* [Patent claim in the Soviet and foreign patent practice.]. Moscow, TsNIPI Publ., 1967. 84 p.
13. Shenkarenko M. Patentna statystyka yak indyikator innovatsiinoi aktyvnosti v haluziakh ekonomiky [Patent statistics as an indicator of innovation activity in the fields of economics]. *Intelektualna vlasnist v Ukraini – Intellectual property in Ukraine*, 2013, no. 6, pp. 14-18.

## РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

14. Shepelev N.P., Kichkin I.I. *Metodika vyavleniya izobreteniy* [Procedure of inventions identification]. Moscow, TsNIIPI Publ., 1969. 32 p.
15. Collins Lisamarie A. Copyrightable Works in the Undergraduate Student Context: An Examination of the Issues. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2013, vol. 17, issue 2, Art. 5. Available at: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol17/iss2/5> (Accessed 11 March 2014).
16. Danleavy K.J., Vinnola M.M. A comparative review of patenting of biotechnological inventions in the US and Europe. *The Journal of World Intellectual Property*, 2000, vol. 3, no. 1, pp. 65-76.
17. McCutcheon Carmen J. Fairplay or Greed: Mandating University Responsibility Toward Student Inventors. Available at: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=dltr> (Accessed 11 March 2014).
18. Peterman C.J. Reforming the system: the American inventors protection act of 1999PW, 1999/2000, no. 118. P. 14-15.
19. PTO chief hails bill as «Most important development since 1952//WIPR», 2000, vol. 14, no. 1, pp. 19-20.

*Стаття рекомендована до публікації д.т.н., проф. С. В. Мямліним (Україна); директором-генеральним конструктором В. М. Бубновим ВАТ «ГСКБВ ім. В. М. Бубнова» (Україна)*

Надійшла до редколегії 13.03.2014

Прийнята до друку 30.04.2014