

СХВАЛЕНО

Рішенням Колегії Державної служби
інтелектуальної власності України
від 18.03.2014 (протокол № 9)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного підприємства
«Український інститут промислової
власності»
від 07.04.2014 № 91

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід
(корисну модель)

Зміст

Зміст.....	2
Загальні положення.....	4
Попередня експертиза.....	6
I. Зміст та порядок попередньої експертизи	6
Формальна експертиза	9
II. Зміст формальної експертизи та порядок її проведення.....	9
III. Установлення дати подання заявки на винахід (корисну модель)	12
IV. Перевірка сплати збору за подання заявки	18
V. Установлення пріоритету.....	20
VI. Перевірка єдиності винаходу (корисної моделі).....	25
VII. Перевірка заявленого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам надання правової охорони.....	29
VIII. Перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам.....	43
IX. Перевірка групи винаходів	47
X. Перевірка додаткових матеріалів	48
XI. Формальна експертиза міжнародної заявки	53
XII. Завершення формальної експертизи	56
Патентно-інформаційний пошук	59
XIII. Характеристики пошуку	59
XIV. Рівень техніки	60
XV. Предмет пошуку.....	61
XVI. Галузь пошуку.....	67
XVII. Проведення пошуку	67
XVIII. Звіт про пошук.....	71
Кваліфікаційна експертиза	74
XIX. Умови проведення кваліфікаційної експертизи	74

XX. Зміст кваліфікаційної експертизи та порядок її проведення.....	78
XXI. Перевірка опису та формули винаходу	87
XXII. Перевірка заявленого винаходу на відповідність умовам надання правової охорони, іншим ніж умови патентоздатності	101
XXIII. Перевірка промислової придатності	115
XXIV. Перевірка новизни	119
XXV. Перевірка винахідницького рівня	124
XXVI. Перевірка групи винаходів на відповідність встановленим вимогам.	132
XXVII. Кваліфікаційна експертиза за заявою іншої особи	133
XXVIII. Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності	134
XXIX. Поділ заявки	137
Перелік нормативно-правових актів та інших документів, використаних під час підготовки Методичних рекомендацій	141

Загальні положення

Експертиза заявки на винахід (корисну модель) проводиться відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652 (далі – Правила розгляду заявки), Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 364/6652 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2004 р. № 154 (далі – Правила складання заявки), Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі – Порядок), та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України: Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про патентну кооперацію, Договору про патентне право.

Правила складання заявки та Правила розгляду заявки застосовуються в частині, що не суперечить Закону. Положення Закону застосовуються з урахуванням того, що відповідно до статті 4 Закону, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

У цих Методичних рекомендаціях всі терміни вживаються у значенні,

наведеному в Законі, Правилах складання заявки та Правилах розгляду заявки. Посилання на відповідний розділ або пункт означає посилання на розділ або пункт цих Методичних рекомендацій, якщо не зазначено інше.

Методичні рекомендації не є нормативно-правовим документом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та встановлених на його основі правил.

Попередня експертиза

I. Зміст та порядок попередньої експертизи

1.1. Попередня експертиза заявки на винахід (корисну модель) (далі – попередня експертиза) є першим етапом експертизи заявок на винахід (корисну модель), поданих національними заявниками.

Під час попередньої експертизи перевіряється наявність у заявці відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці.

Попередня експертиза заявки, у тому числі поданої до закладу експертизи як до відомства-одержувача міжнародної заявки, здійснюється негайно після реєстрації документів заявки.

1.2. Заявка, матеріали якої засекречено в установленому порядку з наданням грифу секретності і яка надійшла до закладу експертизи через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем проживання (для фізичної особи) або місцезнаходженням (для юридичної особи), вважається заявкою, яка містить пропозицію заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Заявка яка надійшла до закладу експертизи відкритими каналами зв'язку, вважається заявкою, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Міжнародна заявка, яку подано до закладу експертизи як до відомства-одержувача національним заявником, перевіряється так само, як і національна заявка. У разі віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної

таємниці, заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення за формою PCT/RO/147 про те, що заявка не може розглядатися як міжнародна, в наслідок чого реєстраційний примірник та копія для пошуку не будуть відправлені до відповідних міжнародних органів, як це передбачено статтею 12(1) Договору про патентну кооперацію.

1.3. Під час попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, перевіряється на наявність у ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно зі Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.

1.4. Заявка, в якій за результатами попередньої експертизи виявлено відомості, що можуть бути віднесені до державної таємниці, разом із висновком за результатами попередньої експертизи, а також заявка, яка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі - Державний експерт) для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Державний експерт протягом місяця від дати одержання ним заявки повертає її разом зі своїм рішенням до закладу експертизи.

1.5. Якщо Державний експерт прийняв рішення про те, що інформація про винахід (корисну модель), що міститься в заявці, становить державну таємницю, то у вказаному рішенні він визначає ступінь її секретності, встановлює строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці із зазначенням дати її розсекречення та визначає державний орган (органи), якому надається право приймати рішення щодо кола осіб, які можуть мати доступ до цієї інформації.

Вся подальша експертиза за заявкою здійснюється в режимі секретності в порядку, передбаченому Законом України «Про державну таємницю». Режим секретності забезпечує режимно-секретний орган закладу експертизи.

Про рішення Державного експерта заклад експертизи негайно складає повідомлення і надсилає його заявнику. У разі незгоди з рішенням Державного експерта заявник може подати до закладу експертизи мотивоване клопотання відповідно про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці чи про розсекречування матеріалів заявки або оскаржити рішення Державного експерта до суду. У разі надходження до закладу експертизи вказаного мотивованого клопотання воно надсилається Державному експерту.

1.6. Засекречування матеріальних носіїв інформації про винахід (корисну модель) здійснюється в порядку, встановленому статтею 15 Закону України «Про державну таємницю» уповноваженою на це посадовою особою, яка готує або створює ці матеріальні носії інформації. Рішення про засекречування матеріальних носіїв інформації про винахід (корисну модель) може бути оскаржено заявником в установленому порядку.

Формальна експертиза

II. Зміст формальної експертизи та порядок її проведення

2.1. Відповідно до статті 1 Закону формальна експертиза це - експертиза за формальними ознаками (тобто ознаками, які не стосуються суті винаходу), у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

2.2. Формальна експертиза заявки починається з перевірки дотримання вимог щодо встановлення її дати подання.

Якщо встановлено дату подання заявки, перевіряється згідно з пунктами 4.1 – 4.4 сплата збору за її подання.

Після встановлення факту сплати збору за подання заявки перевіряється: згідно з пунктом 4.5 відповідність документа про сплату збору за подання заявки вимогам Порядку та пункту 16.7 Правил складання заявки;

згідно з розділом V наявність документів, що підтверджують право на заявлений пріоритет, і дотримання вимог до цих документів та до порядку їх подання;

згідно з розділом VI дотримання вимоги єдиності винаходу (корисної моделі);

згідно з розділом VII відповідність заявленого винаходу (корисної моделі) умовам надання правової охорони (за винятком умов патентоздатності), встановленим частинами першою - третьою статті 6 Закону та пунктами 2.3 - 2.5 Правил складання заявки;

згідно з розділом VIII відповідність заявки формальним вимогам статті 12 Закону та розділам 3 - 15 Правил складання заявки.

Крім того, на етапі формальної експертизи заявленому винаходу (корисній моделі) присвоюється класифікаційний(і) індекс(и) відповідно до чинної редакції МПК.

2.3. Якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що всі вимоги, дотримання яких перевірялося згідно з абзацами третім - восьмим пункту 2.2, виконано, подальші дії виконуються відповідно до пункту 12.1.

2.4. Якщо є підстави вважати, що будь-яку з вимог, дотримання яких перевірялося згідно з абзацами третім, четвертим, шостим - восьмим пункту 2.2, не виконано, заявнику надсилається про це обґрунтований попередній висновок.

У цьому висновку зазначаються виявлені невідповідності з посиланням на ті положення Закону та (або) встановлених на його основі правил, що містять вимоги, які порушено, та, за доцільності, на відповідну науково-технічну літературу і пропонується надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків та (або) з наданням обґрунтованого заперечення проти зауважень, викладених у цьому висновку.

При посиланні на певне джерело інформації зазначаються всі його бібліографічні, а також інші дані (наприклад, номер статті закону, пункт правил, абзац тощо), потрібні для виявлення відомостей, на яких ґрунтуються наведені в попередньому висновку зауваження.

Попередній висновок може містити повідомлення.

2.5. Відповідно до частин шостої та п'ятнадцятої статті 16 Закону відповідь на попередній висновок має бути надана заявником протягом двох місяців від дати одержання ним цього висновку.

2.6. Зазначений строк продовжується, якщо до його спливу заявником подано клопотання про його продовження та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Строк продовжуються на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на шість місяців. Якщо в клопотанні не вказано період часу, на який заявник просить продовжити строк, то він продовжується на шість місяців.

2.7. Якщо в строк, зазначений у пункті 2.5, або продовжений згідно з пунктом 2.6, відповідь на попередній висновок не надано, заявка відповідно до частини шостої статті 16 Закону вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

2.8. Заявка, що вважається відкликаною, як і відкликана заявка, не має правових наслідків, подальша експертиза такої заявки не проводиться. Подальші дії заявника базуватися на такій заявці не можуть за винятком того, що він відповідно до статті 4А Паризької конвенції може скористатися правом пріоритету на підставі такої заявки.

2.9. Строк надання відповіді на попередній висновок, зазначений у пункті 2.5, або продовжений згідно з пунктом 2.6, пропущений з поважних причин, поновлюється за таких умов:

заявником подано до закладу експертизи клопотання про поновлення пропущеного строку із зазначенням причин такого пропущення та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання;

зазначене клопотання подано та збір за його подання сплачено протягом шести місяців від його спливу або протягом двох місяців від дати усунення причини пропущення строку в залежності від того, який з цих строків спливає пізніше, але не пізніше дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного строку;

до закладу експертизи до спливу строку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту, надійшли документи та (або) відомості, строк надання яких пропущено.

Поважними причинами вважаються обставини, що виникли незалежно від волі особи, якої вони стосуються і які ця особа не могла передбачити або наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні належних зусиль. Такими обставинами, зокрема, можуть бути життєві обставини (хвороба, загибель людини, втрата майна тощо), виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, землетрус, пожежа тощо), непередбачувані ситуації (протиправні дії третіх осіб, терористичні акти, вибухи, війна тощо).

2.10. У разі недотримання будь-якої з умов, зазначених у пункті 2.9 цього розділу, пропущений строк не поновлюється.

2.11. Про поновлення пропущеного строку або про відмову в його поновленні заявнику надсилається повідомлення.

III. Установлення дати подання заявки на винахід (корисну модель)

3.1. Відповідно до статті 13 Закону дата подання заявки встановлюється за датою одержання закладом експертизи матеріалів, що містять принаймні:

заяву в довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою.

Відповідно до пункту (2)(b) статті 5 Договору про патентне право мова, якою викладено матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), не впливає на встановлення дати подання заявки.

3.2. Для встановлення дати подання заявки, якій присвоєно реєстраційний номер, перевіряється, чи зазначено в одержаних закладом експертизи документах заявки ім'я (для фізичної особи) або повне найменування (для юридичної особи) заявника, та його адресу і чи викладені ці відомості українською мовою, а також чи є серед цих документів матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений будь-якою мовою. У зв'язку з цим вимога частини першої статті 13 Закону: «...для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу (що справляє враження опису винаходу (корисної моделі)) українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки», - при проведенні експертизи не застосовується як така, що суперечить чинному в Україні міжнародному договору.

Перевірка дотримання вимоги щодо мови викладення опису та формули винаходу (корисної моделі) здійснюється після встановлення дати подання заявки під час перевірки її згідно з пунктом 8.1 на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону та встановлених на його основі правил.

Перевірка наявності викладеної українською мовою заяви про видачу патенту здійснюється на етапі присвоєння заявці реєстраційного номера.

Якщо перевірка показала, що одержані закладом експертизи матеріали

містять принаймні документи, зазначені в пункті 3.1, встановлюється дата подання заявки за датою одержання цих матеріалів.

Відповідно до частини десятої статті 16 Закону за наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

3.3. У разі невідповідності документів заявки будь-якій з вимог, викладених у пункті 3.1 заявнику негайно надсилається про це повідомлення.

Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, дата подання заявки встановлюється за датою одержання закладом експертизи останнього з виправлених або раніше відсутніх документів, зазначених у пункті 3.1.

3.4. Якщо в заявці відсутня частина опису або є посилання на відсутнє в ній креслення, заявнику негайно надсилається про це повідомлення з пропозицією надіслати таку частину опису та (або) таке креслення протягом двох місяців від дати одержання ним цього повідомлення.

3.4.1. У разі подання відсутньої в заявці частини опису та (або) відсутнього в ній креслення протягом двох місяців від дати одержання заявником відповідного повідомлення дата подання заявки, якщо в ній не заявлено пріоритет на підставі попередньої (першої) заявки, встановлюється за датою одержання закладом експертизи відсутньої в заявці частини опису чи відсутнього в ній креслення, або за датою одержання останнього з виправлених чи раніше відсутніх документів, зазначених у пункті 3.1, залежно від того, яка з цих дат є пізнішою.

3.4.2. Якщо відсутню в заявці частину опису або відсутнє в ній креслення

подано до закладу експертизи у строк, зазначений у підпункті 3.4.1, і за цією заявкою заявлено пріоритет на підставі попередньої (першої) заявки, то дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 3.2, 3.3 за таких умов:

протягом строку, зазначеного в підпункті 3.4.1, заявник подав клопотання із зазначенням того, що у першій заявці міститься відсутня частина опису та (або) відсутнє креслення, копію першої заявки (якщо цю заявку було подано не до Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба), та її переклад, якщо вона викладена іншою мовою ніж українська, російська або англійська;

зазначене клопотання одержано закладом експертизи не пізніше одержання ним заяви про пріоритет із зазначенням принаймні дати подання першої заявки та держави, в якій першу заявку було подано;

відсутні в заявці частина опису та (або) креслення повністю містяться в заявці, на підставі якої заявлено пріоритет.

3.4.3. Якщо на наступних етапах експертизи виявлено підстави для відмови у встановленні заявленого пріоритету, то дата подання заявки, встановлена згідно з пунктом 3.4.2, замінюється датою подання заявки, що встановлюється згідно з пунктом 3.4.1. Про таку заміну заявнику надсилається повідомлення.

3.4.4. Якщо заявник протягом строку, зазначеного в абзаці першому підпункту 3.4.1 не подав відсутню в заявці частину опису або відсутнє в ній креслення, усі посилання на них вважаються вилученими. Таке вилучення не впливає на дату подання заявки, яка встановлюється відповідно до пунктів 3.2, 3.3.

3.5. Відповідно до статті 5(7) Договору про патентне право для цілей

установлення дати подання заявки опис і будь-яке креслення можуть бути замінені посиланням на раніше подану заявку. У цьому випадку перевіряється дотримання таких умов:

посилання викладено українською мовою, в ньому зазначено, що для встановлення дати подання заявки опис та (або) креслення в ній замінені посиланням на раніше подану заявку, наведено номер раніше поданої заявки та зазначено відомство, до якого її було подано;

раніше подану заявку подано тим самим заявником, його правопопередником чи правонаступником;

разом із заявкою або протягом двох місяців від дати її одержання закладом експертизи до нього надійшла копія раніше поданої заявки, а також її переклад українською мовою, якщо раніше подану заявку викладено іншою мовою ніж українська, російська чи англійська. Зазначена копія не вимагається, якщо раніше подану заявку було подано до Державної служби.

Якщо перевірка показала, що умови, викладені в абзаці четвертому цього пункту не виконані, заявнику негайно надсилається про це повідомлення з пропозицією надати копію раніше поданої заявки та (або) її переклад до спливу строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту.

У разі недотримання будь-якої з умов, викладених в абзацах другому – четвертому цього пункту, заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.6. Відповідно до пункту 16.6 Правил складання заявки її може бути подано з використанням факсимільного зв'язку.

Дата подання такої заявки встановлюється відповідно до вимог пунктів 3.1 – 3.4 та з урахуванням положень цього пункту.

Оригінал заявки, поданої з використанням факсимільного зв'язку, разом із супровідним листом, у якому зазначено про попереднє подання її факсимільної

копії, має надійти до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним факсимільної копії. Інакше заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо перевірка заявки, поданої з використанням факсимільного зв'язку, показала, що вимоги, викладені в пункті 3.1, та в абзаці другому цього пункту виконано, дата подання такої заявки встановлюється за датою одержання закладом експертизи її факсимільної копії.

Датою одержання закладом експертизи факсимільної копії заявки вважається робочий день у закладі експертизи, до закінчення якого одержано останній аркуш цієї копії або, якщо такий аркуш одержано після закінчення робочого дня, – перший за ним робочий день.

За наявності розбіжностей між оригіналом заявки та її факсимільною копією, заявка в частині, що відсутня в зазначеній копії чи не може бути в ній прочитана, вважається неподаною на дату одержання закладом експертизи цієї факсимільної копії. У цьому разі датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи її оригіналу, а зміст факсимільної копії до уваги не береться.

3.7. Якщо заявку виділено з раніше поданої заявки внаслідок поділу останньої, то відповідно до статті 5(8)(і) Договору про патентне право заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання первинно поділеної заявки.

Для встановлення дати подання виділеної заявки як дати подання поділеної заявки перевіряється дотримання таких вимог:

виділену заявку подано до прийняття Державною службою рішення про видачу патенту або рішення про відмову у видачі патенту за раніше поданою заявкою;

суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за

межі змісту поділеної заявки на її дату подання.

Перевірка дотримання останньої з вимог під час формальної експертизи здійснюється в межах, що не потребують аналізу суті винаходу (корисної моделі). Висновок про недотримання цієї вимоги робиться лише у разі, якщо з порівняння відповідно описів, формул та креслень (якщо вони є) обох заявок, явним чином випливає, що зазначену вимогу не дотримано.

3.8. Відповідно до статті 11(3) Договору про патентну кооперацію датою подання міжнародної заявки до Державної служби вважається дата її міжнародного подання.

IV. Перевірка сплати збору за подання заявки

4.1. Одержані закладом експертизи матеріали заявки, що відповідають вимогам пункту 3.1, перевіряються на наявність у них документа про сплату збору за подання заявки, який відповідно до частини одинадцятої статті 12 Закону та пункту 16.7 Правил складання заявки повинен надійти до закладу експертизи разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки у визначений Порядком спосіб.

4.2. У разі недержання закладом експертизи на дату подання заявки документа про сплату збору за її подання, заявнику негайно надсилається про це повідомлення з рекомендацією до спливу двох місяців від дати подання заявки сплатити такий збір або подати клопотання про продовження строку його сплати, але не більше ніж на шість місяців, відповідно до частини одинадцятої статті 12 Закону та пункту 16.7 Правил складання заявки.

4.3. У разі одержання закладом експертизи документа про сплату збору за подання заявки, з якого випливає, що збір сплачено до дати одержання закладом експертизи матеріалів заявки відповідно до пункту, але ці матеріали надійшли після спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору, такий документ про сплату збору не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення з рекомендацією до спливу двох місяців від дати подання заявки сплатити такий збір або надіслати клопотання про продовження строку його сплати, але не більше ніж на шість місяців, відповідно до частини одинадцятої статті 12 Закону та пункту 16.7 Правил складання заявки.

4.4. Якщо документ про сплату збору за подання заявки не надійшов до закладу експертизи протягом двох місяців від дати подання заявки та заявник не подав до спливу цього строку клопотання про його продовження чи не сплатив згідно з Порядком збір за подання зазначеного клопотання або документ про сплату збору за подання заявки не надійшов до закладу експертизи в строк, продовжений згідно з частиною одинадцятої статті 12 Закону та пунктом 1.9.2 Правил розгляду заявки, заявка відповідно до частини тринадцятої статті 16 Закону вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

4.5. Документ про сплату збору за подання заявки, що надійшов до закладу експертизи у встановлений або у продовжений строк, перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Зазначений документ вважається таким, що відповідає встановленим вимогам, якщо він оформлений відповідно до пункту 5 Порядку та пункту 16.7 Правил складання заявки, а сплачена сума збору відповідає розміру

встановленого збору за подання заявки з урахуванням складу заявників та кількості пунктів формули.

Якщо заявник подав клопотання про надання пільги щодо сплати збору за подання заявки або про звільнення від такої сплати, то перевіряється наявність копії документа, що підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.

Невідповідність документа про сплату збору за подання заявки, у тому числі розміру сплаченого збору, вимогам Порядку та пункту 16.7 Правил складання заявки є підставою для надсилання заявнику попереднього висновку.

V. Установлення пріоритету

5.1. Відповідно до частини першої статті 15 Закону та статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності заявник має право на пріоритет попередньої (першої) заявки на винахід (корисну модель) протягом дванадцяти місяців від дати подання до Державної служби або до відповідного органу держави учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, або до відповідного органу члена Світової організації торгівлі першої заявки, в якій розкрито суть зазначеного винаходу (корисної моделі).

5.2. Відповідно до частини восьмої статті 15 Закону пріоритет винаходу (корисної моделі) може бути встановлено за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, оформлених відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону як самостійна заявка, якщо ця заявка подана протягом трьох місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої вони були

додані.

5.3. Якщо пріоритет заявлено на підставі першої заявки, то для його встановлення перевіряється виконання таких умов:

заявку, за якою проводиться експертиза, подано до Державної служби до спливу дванадцяти місяців від дати подання першої заявки;

разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання чи двох місяців від дати, на яку спливає строк, зазначений в абзаці другому цього пункту, залежно від того, який із цих строків спливає пізніше, але до завершення будь-якої технічної підготовки до публікації заявки, закладом експертизи одержано заяву про пріоритет із зазначенням принаймні дати подання першої заявки та держави, в якій першу заявку було подано;

протягом трьох місяців від дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, чи шістнадцяти місяців від дати подання першої заявки залежно від того, який із цих строків спливає пізніше, закладом експертизи одержано: номер першої заявки; копію першої заявки (якщо її було подано не до Державної служби), засвідчену установою, до якої цю першу заявку було подано; довідку про дату подання першої заявки, видану установою, яка засвідчила копію цієї заявки;

заявник (один із заявників) є особою (однією з осіб) або правонаступником особи (однієї з осіб), яка подала першу заявку відповідно до пункту 5.1.

Під час формальної експертизи заявки не перевіряється, чи розкрито суть заявленого винаходу (корисної моделі) в першій заявці. Однак, якщо очевидно, наприклад, з назви винаходу (корисної моделі), зазначеної в копії першої заявки, чи креслень, які в ній містяться, що заявка, на підставі якої заявлено пріоритет, стосується винаходу (корисної моделі), іншого ніж за заявкою, щодо якої проводиться експертиза, робиться висновок про те, що умову для

встановлення пріоритету, зазначену в частині першій статті 15 Закону, не виконано.

5.4. Щодо заявки в цілому або будь-якого пункту формули винаходу (корисної моделі) можуть бути заявлені пріоритети на підставі двох і більше перших заявок, незалежно від того, де вони подані. У цьому разі пріоритет на підставі кожної першої заявки встановлюється окремо, а строки, пов'язані з датою подання першої заявки, відліковуються від найранішої з дат подання зазначених перших заявок за умови, що не виявлено порушення вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) в заявці, щодо якої проводиться експертиза.

5.5. Строк, зазначений в абзаці другому пункту 5.3, та строки три місяці, зазначені в абзацах третьому, четвертому пункту 5.3, пропущені заявником через непередбачені й незалежні від нього обставини, продовжуються, якщо до спливу відповідного із зазначених строків заявником подано клопотання про його продовження та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Зазначені строки продовжуються на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на два місяці. Якщо в клопотанні не вказано період часу, на який заявник просить продовжити строк, то він продовжується на два місяці.

У клопотанні мають бути вказані причини пропущення строку.

Строк не продовжується, якщо:

клопотання про продовження строку подано після спливу відповідного строку або;

в клопотанні не вказані причини пропущення строку, або визнано, що обставини, через які строк пропущено, можна було передбачити і наслідків

цих обставин можна було уникнути або;

збір за своєчасно подане клопотання не сплачено чи його сплачено після спливу відповідного строку або;

документ про сплату збору за подання клопотання не відповідає вимогам Порядку.

5.6. У разі виконання умов пункту 5.3 з урахуванням відповідно пунктів 5.4, 5.5 як дата пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, встановлюється дата подання першої заявки. Інакше, право пріоритету втрачається щодо всього винаходу (корисної моделі) або щодо його частини. Останнє – якщо заявлено пріоритети на підставі двох і більше перших заявок і зазначені вимоги не виконані стосовно одного чи більше окремих випадків заявленого винаходу (корисної моделі) або щодо одного чи більше винаходів із заявленої групи винаходів.

Про втрату права пріоритету заявнику надсилається повідомлення із зазначенням відповідних причин.

5.7. Відповідно до статті 13 Договору про патентне право заявник може вносити виправлення та доповнення до заяви про пріоритет, для чого протягом трьох місяців від дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, чи шістнадцяти місяців від дати подання першої заявки залежно від того, який із цих строків спливає пізніше, він повинен подати до закладу експертизи заяву про виправлення помилки та сплатити згідно з Порядком збір за її подання.

У разі виправлення дати пріоритету на більш ранню зазначені шістнадцять місяців підліковується від виправленої дати.

5.8. Строк три місяці, зазначений у пункті 5.7, пропущений заявником через непередбачені і незалежні від нього обставини, продовжується, якщо до

його спливу заявником подано клопотання про його продовження та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Зазначений строк продовжується за умов і в порядку, викладених у пункті 5.6.

5.9. У разі виконання вимог пункту 5.7 з урахуванням пункту 5.8, заява про внесення виправлень до заяви про пріоритет задовольняється.

У разі виправлення дати пріоритету кожний строк, пов'язаний із цією датою та який ще не сплинув, підліковується від виправленої дати пріоритету.

5.10. Право заявника на внесення виправлень та доповнень до заяви про пріоритет утрачається після подання заяви про опублікування заявки раніше спливу строку, встановленого згідно з частиною шістнадцятою статті 16 Закону, якщо зазначену заяву про опублікування не відкликано до завершення технічної підготовки до опублікування заявки.

5.11. Про задоволення заяви про внесення виправлень та доповнень до заяви про пріоритет або про відмову в її задоволенні заявнику надсилається повідомлення.

5.12. Якщо заявку виділено з раніше поданої заявки внаслідок поділу останньої, то пріоритет виділеної заявки, якщо його заявлено, встановлюється за датою пріоритету первинно поділеної заявки, якщо таку дату встановлено.

5.13. Якщо відповідно до частини восьмої статті 15 Закону пріоритет заявлено на підставі матеріалів, додаткових до раніше поданої до Державної служби заявки, то для встановлення пріоритету перевіряється виконання таких умов:

додаткові матеріали не взято до уваги під час експертизи заявки, до якої їх було додано;

додаткові матеріали оформлені як самостійна заявка, і її подано до Державної служби протягом трьох місяців (цей строк не продовжується) від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої їх було додано;

у матеріалах самостійної заявки зазначено дату подання і номер раніше поданої заявки, а також дату подання додаткових матеріалів, на підставі яких заявлено пріоритет;

самостійну заявку подано тим самим заявником (тими самими заявниками), що й раніше подану заявку, або його (їх) правонаступником(ами).

Якщо будь-яку із зазначених умов не дотримано, то пріоритет на підставі додаткових матеріалів не встановлюється, про що заявнику надсилається повідомлення.

VI. Перевірка єдиності винаходу (корисної моделі)

6.1. Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону заявка на винахід повинна відповідати вимозі єдиності винаходу – стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Заявка на корисну модель повинна відповідати вимозі єдності корисної моделі – стосуватися однієї корисної моделі.

6.2. Для встановлення того, чи відповідає заявка на винахід згідно з частиною четвертою статті 12 Закону вимозі єдиності винаходу, під час формальної експертизи перевіряється в межах, що не потребують аналізу суті

винаходу, дотримання вимог пункту 2.6 Правил складання заявки. Висновок про порушення вимоги єдиності винаходу робиться лише у разі, якщо це явним чином випливає з опису та формули винаходу і не потребує спеціальних знань.

6.2.1. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризовано лише в незалежному пункті формули з урахуванням підпунктів 6.2.2 – 6.2.4;

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризовано в незалежному пункті формули з урахуванням підпунктів 6.2.2 – 6.2.4 з розвитком або уточненням у її залежних пунктах окремих конкретних варіантів здійснення цього винаходу;

заявка стосується групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом, кожний з яких заявлений в окремому незалежному пункті формули або заявлених як альтернатива в одному пункті формули.

6.2.2. Застосування альтернативи для характеристики винаходу (групи винаходів) в одному пункті формули допускається за умови, що це не порушує вимоги частини восьмої статті 12 Закону та пункту 7.1.2 Правил складання заявки щодо ясності і стислості викладення формули винаходу. Таким порушенням вважається, зокрема, викладення формули таким чином, що вибір однієї з альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої ознаки.

6.3. Для встановлення того, чи відповідає заявка на корисну модель згідно з частиною четвертою статті 12 Закону вимозі єдиності корисної моделі, перевіряється дотримання вимог пункту 2.7 Правил складання заявки.

6.3.1. Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі (одного продукту, процесу, нового застосування відомого продукту чи процесу), яку охарактеризовано лише в незалежному пункті формули з урахуванням підпунктів 6.3.2 – 6.3.4;

заявка стосується однієї корисної моделі, яку охарактеризовано в незалежному пункті формули з урахуванням підпунктів 6.3.2 – 6.3.4 з розвитком або уточненням у її залежних пунктах окремих конкретних варіантів здійснення цієї корисної моделі.

6.3.2. Незалежний пункт формули корисної моделі, який містить ознаки, виражені як альтернатива, вважається таким, що стосується однієї корисної моделі, якщо ці ознаки не є функціонально самостійними (тобто не є вузлом чи деталлю пристрою, операцією процесу, речовиною, матеріалом, пристосуванням, що використовується в процесі, інгредієнтом композиції тощо), а характеризують, зокрема, властивості функціонально самостійної ознаки.

6.3.3. Застосування альтернативи для характеристики корисної моделі в одному пункті формули допускається за умови, що це не порушує вимоги частини восьмої статті 12 Закону та пункту 7.1.2 Правил складання заявки щодо ясності і стислості викладення формули винаходу. Таким порушенням вважається, зокрема, викладення формули таким чином, що вибір однієї з альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої ознаки.

6.3.4. Незалежний пункт формули корисної моделі не визнається таким, що стосується однієї корисної моделі, якщо він характеризує об'єкти різного виду (продукт, процес, нове застосування відомого продукту або процесу) чи сукупність засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення.

6.4. У разі виявлення порушення вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок із вимогою усунути цей недолік або надати обґрунтоване заперечення проти висновку експертизи про порушення вимоги єдиності.

6.5. Відповідь на попередній висновок має бути надана заявником протягом двох місяців від дати одержання ним цього висновку.

При цьому, датою одержання заявником цього висновку необхідно вважати:

у разі вручення заявнику документа - дату одержання заявником документа, надісланого йому закладом експертизи, зазначену у відповідному «Повідомленні про вручення»;

у разі невручення заявнику документа - дату відправлення «Повідомлення про вручення» з місця призначення, в якому зазначена причина невручення документа заявнику, за умови, що заклад експертизи діяв відповідно до Закону, працівниками пошти були виконані всі дії відповідно до Закону України "Про поштовий зв'язок" та Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, які стосуються вручення поштового відправлення. Неотримання документа Укрпатенту у цьому випадку слід вважати провиною заявника.

6.6. Зазначений строк продовжується, якщо до його спливу заявником подано клопотання про його продовження та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Строк продовжуються на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на шість місяців. Якщо в клопотанні не вказано період часу, на який заявник просить продовжити строк, то він продовжується на шість

місяців.

6.7. Якщо в строк, зазначений у пункті 6.5 або продовжений згідно з пунктом 6.6, порушення вимоги єдиності усунуто, подальша експертиза проводиться щодо заявки, в яку внесено відповідні виправлення.

6.8. Якщо в строк, зазначений у пункті 6.5 або продовжений згідно з пунктом 6.6, порушення вимоги єдиності не усунуто й у відповіді заявника не зазначено винахід(оди) (корисну модель), щодо якого(ої) слід проводити експертизу заявки, а надані у відповіді заявника заперечення визнані закладом експертизи непереконаливими, подальша експертиза проводиться щодо винаходу (корисної моделі), зазначеного(ої) у формулі першим, а також щодо винаходів, пов'язаних з ним єдиним винахідницьким задумом.

6.9. Подальші дії виконуються згідно з пунктами 2.7 – 2.10.

VII. Перевірка заявленого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам надання правової охорони

7.1. Для встановлення відповідності заявленого винаходу (усі положення в цьому розділі відносно винаходів стосуються і корисних моделей, якщо інше не зазначене або не є очевидним з контексту) умовам надання правової охорони під час формальної експертизи перевіряється в межах, що не потребують аналізу суті винаходу:

чи не суперечить заявлений винахід відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону публічному порядку, принципам гуманності і моралі;

чи належить заявлений об'єкт, до об'єктів, зазначених у частині другій статей 459, 460 ЦКУ та у частині другій статті 6 Закону;

чи не належить він до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 Закону, а також до об'єктів, зазначених у пункті 2.5 Правил складання заявки.

7.2. Винахід вважається таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, якщо його комерційне використання може зашкодити життю та здоров'ю людини, тварини чи рослини, завдати суттєвої шкоди навколишньому природному середовищу, зокрема, якщо він стосується:

процесу клонування людей;

процесу змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

процесу змінювання генетичної ідентичності тварин, який може спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу.

Комерційне використання винаходу не може вважатися таким, що суперечить публічному порядку або принципам гуманності й моралі, лише через заборону такого використання законодавством.

Такими, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі вважаються винаходи, формула та (або) опис яких містять підбурювання до учинення заклоту або дій, що ведуть до безладдя, підбурювання до здійснення кримінальних злочинів, расову, релігійну або подібну дискримінаційну пропаганду, грубо непристойні висловлювання.

7.3. При перевірці належності заявленого об'єкту, до об'єктів, зазначених у частині другій статей 459, 460 ЦКУ та у частині другій статті 6 Закону, або до об'єктів, зазначених у пункті 2.5 Правил складання заявки, необхідно

керуватись наступним у тій мірі наскільки це можливо без залучення спеціальних знань у відповідній галузі технології та аналізу суті заявленого винаходу.

7.3.1. Відповідно до частини другої статей 459, 460 ЦКУ об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до пункту 2.3 Правил складання заявки для цілей подання заявки продукт чи процес вважається відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у тому числі в будь-якій заявці на винахід, зокрема в заявці, що подається.

Необхідно звернути увагу на те, що наведений у частині другій статей 459, 460 ЦКУ перелік об'єктів винаходу є вичерпним і не передбачає будь-яких інших класів об'єктів винаходу, окрім двох - продукту або процесу. Тому зазначене в частині другій статті 6 Закону нове застосування відомого продукту чи процесу не може розглядатися як третій клас об'єктів винаходу. З огляду на це формулу винаходу стосовно нового застосування відомого продукту чи процесу необхідно розглядатися як дозволену законодавством України про охорону прав на винаходи та корисні моделі специфічну форму вираження формули стосовно процесу. Наприклад, формулу винаходу стосовно застосування речовини X для лікування захворювання Y необхідно розглядатися як формулу винаходу стосовно процесу (способу) лікування захворювання Y за допомогою речовини X.

7.3.2. При встановленні належності заявленого винаходу до продукту чи

процесу можуть виникнути певні складності пов'язані з тим, що законодавством України про охорону прав на винаходи та корисні моделі не визначено поняття «технологія», яке присутнє у частині другій статей 459, 460 ЦКУ, а також у визначенні поняття «винахід», як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, яке присутнє у статті 1 Закону. Складність цієї перевірки тільки посилиться, якщо спробувати спертися на визначення цього поняття у словарно-довідковій та науковій літературі, оскільки жодне із цих визначень гармонійно та несуперечливо не поєднується із усіма положеннями законодавства. Однак, ця проблема вирішується шляхом комплексного аналізу декількох положень законодавства.

Із зазначеного вище визначення винаходу, як результату інтелектуальної діяльності людини незаперечно випливає те, що винахід є певними знаннями, а із частини другої статей 459, 460 ЦКУ - те, що ці знання можуть стосуватися тільки продукту або процесу. Не може викликати заперечень те, що для того, щоб відрізнити знання якоїсь однієї сфери діяльності людей (технології, техніки, природничої прикладної науки тощо) від інших знань якоїсь іншої сфери (гуманітарної науки або гуманітарної технології, зокрема правничої, політичної або соціальної науки) необхідно звернутись до суті цих знань і визначити істотні ознаки перших знань, які не властиві іншим знанням. Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Таким чином, саме формула містить найістотніші, визначальні положення цих знань. Відповідно до пункту 7.1.3 Правил складання заявки суть винаходу у його формулі виражається сукупністю його суттєвих ознак, яка достатня для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Пункт 6.6.2 Правил складання заявки безальтернативно вимагає того, щоб винахід, тобто певні знання були спрямовані на вирішення технічної задачі (проблеми) для досягнення технічного результату.

Інтегруючи ці положення законодавства, необхідно розглядати винахід, як знання, які стосуються продукту або процесу і спрямовані на вирішення технічної задачі (проблеми) для досягнення технічного результату.

Це означає, що незважаючи на те, що законодавство України про охорону прав на винаходи та корисні моделі не використовує терміни «технічне рішення», «технологічне (технічне) вирішення» або «технічний характер» для явного визначення терміну «винахід», однак відповідні поняття, які зазвичай розуміються за цими термінами у національних та міжнародних наукових публікаціях, фактично присутні у контексті законодавства. Крім того, у частині першій статті 31 Закону вказується на певну спорідненість між поняттям винаходу та поняттям технологічного (технічного) вирішення.

З огляду на це можна вважати, що технічний характер певних знань, тобто їх спрямованість на вирішення технічної задачі (проблеми) для досягнення технічного результату, є загальною визначальною умовою законодавства України, яка необхідна для надання цим знанням правової охорони винаходу (корисної моделі).

7.3.3. Відповідно до підпункту 6.6.3 Правил складання заявки під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі). Там же наведені приклади, за якими технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо. Важливо звернути увагу на те, що усі ці приклади стосуються фізичних властивостей продуктів, які є зовнішній проявом матеріальної природи продуктів у їх взаємодії із іншими матеріальними

об'єктами.

Властивість, філософська категорія, що виражає таку сторону предмета, яка обумовлює його відмінність чи спільність з іншими предметами і виявляється в його відношенні до них. Усяка властивість відносна: властивість не існує поза відносин до інших властивостей і речей. Різниця типів досліджуваних властивостей багато в чому визначає диференціацію наук (технологій). Залежно від того, яким чином змінюються властивості, їх можна розділити на два види: властивості, що не володіють інтенсивністю і тому не можуть її змінювати (наприклад, економічний, історичний і т. д.); властивості, що володіють у предметі певною інтенсивністю, яка може бути більшою чи меншою (наприклад, маса, температура, швидкість). Якщо гуманітарні науки (технології) мають справу переважно із властивостями першого виду, то природничі науки - механіка, фізика, хімія, біологія та технології, які базуються на цих науках, прагнуть досліджувати насамперед властивості другого виду. У природничих науках широко використовуються такі терміни, як хімічні властивості, фізичні властивості, фізико-хімічні та фізико-механічні властивості, біохімічні та фізіологічні властивості та т.п.. Якщо проаналізувати ці властивості другого виду, то можна переконатись що усі вони виявляється у системі взаємодій та відношень виключно матеріальних об'єктів. Навпаки властивості першого виду, якими оперують, гуманітарні науки і відповідні гуманітарні технології, то вони виявляються у системі взаємодій та відношень виключно нематеріальних (інтелектуальних) об'єктів, або у системі взаємодій та відношень нематеріальних (інтелектуальних) об'єктів з матеріальними. Таким чином, присутність нематеріальних (інтелектуальних) об'єктів у системі взаємодій та відношень, яка виявляє певну властивість є ознакою гуманітарного, не природничого або іншими словами не технічного характеру цієї властивості.

Із явної вказівки на матеріальну природу продуктів та їх властивостей у

пунктах 2.3.1 та 6.6.3 Правил складання заявки, загально філософського підходу до поділу властивостей на дві категорії та гуманітарного або не прикладного характеру об'єктів, які виключені із сфери правової охорони винаходів, явним чином впливає те, що у законодавстві України про охорону прав на винаходи термін властивість використаний у такому значенні:

властивість (технічна) це зовнішній прояв матеріальної природи продукту у взаємодії цього продукту із іншим матеріальним об'єктом, тобто прояв який має матеріальну природу і ґрунтується виключно на механічних, фізичних, хімічних, біологічних і т.п. явищах та ефектах.

Враховуючи природну відмінність між продуктом (матеріальним об'єктом) і процесом (діяльністю людини) та викладене розуміння смислового змісту терміну «властивість», необхідно розглядати:

під технічним результатом продукту як об'єкта технології (винаходу) - виявлення його нових властивостей (корисних, технічних) або покращання характеристик його відомих властивостей (технічних);

під технічним результатом процесу (способу) як об'єкта технології (винаходу) - виявлення нових властивостей (корисних, технічних) або покращання характеристик відомих властивостей (технічних) продукту (продуктів), за допомогою якого виконують дію (дії) процесу або який є результатом цього процесу.

Пояснюючі уточнення (у дужках), як це показано вище, з очевидністю впливають з контексту законодавства. Зокрема пояснює уточнення щодо корисного характеру нових властивостей неминує впливає із загальних засад цивільного законодавства (частина 1(б) статті 3 ЦКУ), оскільки спрямовувати й заохочувати винахідницьку діяльність на погіршення продуктів шляхом надання їм нових шкідливих властивостей було б нерозумним і суперечило б загальновідомому принципу взаємної вигоди власника прав на об'єкт промислової власності й суспільства, який покладений в основу охорони

промислової власності, зокрема винаходів. Принцип взаємної вигоди полягає в тому, що власник прав на винахід отримує вигоду у формі доходу від його використання, а суспільство отримує можливість повніше задовольняти свої потреби за рахунок використання цього винаходу. Не може викликати заперечень те, що тільки корисні нові властивості продуктів забезпечують можливість повніше задовольняти потреби суспільства. Шкідливі властивості продуктів навпаки стають на заваді повнішому задоволенню таких потреб.

Відповідно до підпункту 6.6.3 Правил складання заявки технічним результатом може бути одержання технічних засобів (продуктів) певного призначення уперше. У такому випадку, враховуючи викладене розуміння смислового змісту терміну «властивість», технічним результатом продукту є його технічна властивість, яка полягає у здатності реалізувати це нове призначення (смысловий зміст цього терміну необхідно розуміти так, як це викладено у пункті 21.3.9).

Виходячи із смислового змісту (обсягу) терміну «властивість (технічна)», необхідно вважати, що явища та ефекти (соціальні, культурні, естетичні, політичні, комерційні тощо), які є проявом впливу продуктів на свідомість людини (людей), не мають матеріальної природи і не можуть вважатись властивостями (технічними) продукту, а відтак не можуть характеризувати технічні результати продукту як об'єкта технології (винаходу).

Результат не вважається технічним, якщо від досягається лише завдяки дотриманню певного порядку при здійсненні тих чи інших видів діяльності, заснованих на домовленості між її учасниками або усталених правил.

Результат не вважається технічним, також коли він полягає тільки в отриманні тієї чи іншої інформації (її смислового змісту) і досягається лише завдяки застосуванню математичного метода, програми для ЕОМ або алгоритму, що в ній використовується. Наприклад, таким результатом може бути більш точне прорахування обтікання поверхні деталі лише завдяки

використанню більш досконалого математичного алгоритму обробки отриманих раніше даних при вимірюванні потоку текучого середовища. При цьому слід звернути увагу на дотримання обох вищезгаданих умов і виключність її формулювання. Якщо для більш точного прораховування обтікання поверхні слід змінити також і сам процес вимірювання потоку текучого середовища, то такий результат може вважатися технічним.

Також, результат не може вважатися технічним, якщо він полягає лише у підвищенні цікавості або видовищного ефекту. Прикладом може бути спосіб проведення гри за допомогою комп'ютера, в якому результат досягається лише завдяки особливостям смислового наповнення самої гри, її сюжету.

7.4. Для встановлення належності заявленого винаходу (корисної моделі) до продукту чи процесу необхідно перевірити, чи відповідають вони визначенням цих об'єктів, наведеним у пункті 2.3 Правил складання заявки.

7.4.1. Відповідно до підпункту 2.3.1 Правил складання заявки продукт як об'єкт технології (винаходу) - це матеріальний об'єкт як результат діяльності (праці) людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал (матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі), у тому числі трансгенна рослина і тварина.

Відсутність посилання на технічний характер чи технічний результат у визначенні продукту як об'єкту технології (винаходу), зовсім не означає, що умова технічного характеру не стосується цього об'єкту, оскільки, як підкреслено у пункті 7.3.2 ця умова є загальною визначальною умовою законодавства України для надання будь якому об'єкту правової охорони винаходу і стосується рівною мірою як процесу так і продукту. Це можна пояснити тим, що явна вказівка на технічний характер продукту як об'єкту

технології (винаходу) у його визначення не була і не є такою актуальною, оскільки цей об'єкт не такий складний у перевірці і, як показує практика експертизи, у більшості випадків заявлені продукти легко віднести до відповідного об'єкту винаходу. Однак, для об'єктів, стосовно яких виникають сумніви щодо можливості їх віднесення до об'єктів, зазначених у пункті 2.5 Правил складання заявки (наприклад форми представлення інформації, умовного позначення чи проекту або схеми планування споруд, будинків, територій), результат перевірки умови щодо їх технічного характеру має бути визначальним для підтвердження чи заперечення цієї можливості.

Спираючись на викладене необхідно вважати, що продуктом в значенні частини другої статті 6 Закону не визнається, отже не належить до об'єктів винаходу (корисної моделі), яким надається правова охорона згідно з Законом, результат природного процесу, зокрема, корисні копалини, людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема, послідовності або частини послідовності гена.

У той же час, продуктом як об'єктом технології може визнаватись елемент людського організму, у тому числі послідовність чи часткова послідовність гена, за умови що цей елемент виділено з людського організму або одержано в інший спосіб із застосуванням технічного процесу, навіть за ідентичності структури цього елемента структурі природного елемента. Такий елемент є результатом не природного процесу, а результатом діяльності людини.

Не визнається матеріальним об'єктом, зокрема, продуктом інформація як будь-які відомості, що сприймаються свідомістю людини (тобто смисловий зміст інформації).

7.4.2. Відповідно до підпункту 2.3.2 Правил складання заявки процес як об'єкт технології (винаходу) - це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким

процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Визначення процесу як об'єкту технології (винаходу) містить декілька умов, яким має відповідати певний процес. По-перше, це матеріальна природа об'єкта впливу та засобу впливу. Зазвичай ця умова виконується, однак гіпотетично можна уявити такі процеси, за якими дії виконуються над нематеріальними об'єктами та за допомогою нематеріальних об'єктів. Наприклад, спосіб лікування неврозу, який полягає у самонавіюванні хворим певних образів. До таких процесів можуть відноситися інші процеси інтелектуальної діяльності (праці) людей, у тому числі математичні методи. Однак, випадки коли формула винаходу містить виключно розумові дії, які характеризуються використанням виключно інтелектуальних продуктів як засобів, об'єктів та результатів впливу досить рідкісні. Зазвичай, у заявках, що подаються, формули винаходу являють собою комбінації ознак, які характерні для різних об'єктів, які згідно до законодавства не визнаються власне винаходами пункту 2.5 Правил складання заявки. Наприклад, комбінацію ознак методів інтелектуальної та організаційної діяльності, а також ознак форми представлення інформації. Комбінації, які містять тільки ознаки, які характерні для об'єктів, які згідно до законодавства не визнаються винаходами (пункт 2.5 Правил складання заявки), не можуть визнаватись процесами, як об'єктами винаходу, навіть тоді, коли вони передбачають використання матеріальних об'єктів, зокрема продуктів.

У практиці експертизи зустрічаються випадки, коли заявляються процеси, за якими дії виконуються над матеріальними об'єктами за допомогою матеріальних об'єктів, однак ці об'єкти не є продуктами. Наприклад, процеси лікувального масажу, коли певні маніпуляції над тілом пацієнта здійснюються

руками масажиста. Як зазначалось вище, тіла пацієнта та масажиста, а також їх частини не вважаються продуктами, оскільки є результатом природного процесу, а не результатом праці людини.

Натепер, важко уявити будь-яку сферу діяльності людини, яка-б здійснювалась без використання певних продуктів. Тому формально у будь-якому процесі можна згадати якийсь продукт і таким чином виконати умову щодо матеріальної природи об'єкта впливу та засобу впливу та умову щодо використання принаймні одного продукту. Наприклад, спосіб лікування неврозу, який полягає у самонавіюванні хворим певних образів, можливо модифікувати, зазначивши, що самонавіювання здійснюється із використання зручного дивану для розміщення хворого та під заспокійливу мелодичну музику, яку програють за допомогою відповідного електронного приладу. Процес лікувального масажу, за яким маніпуляції над тілом пацієнта здійснюються руками масажиста, можливо модифікувати, зазначивши, що маніпуляції здійснюються із використанням масажного стола для розміщення хворого та масажного крему. Не важко таким же чином представити процеси будь якої гуманітарної технології, зокрема правничої, політичної або соціальної. Адже важко уявити реалізацію більшості процесів цих сфер діяльності людини без використання певних матеріальних продуктів для розробки інтелектуальних продуктів та виготовлення на їх основі паперових або електронних документів, зокрема нормативно-правових, нормативно-методичних, інформаційних, засобів для забезпечення обігу цих продуктів та документів, а також засобів зв'язку для забезпечення спілкування між людьми. Таким чином, зазначених вище умов щодо матеріальної природи об'єкта впливу та засобу впливу та щодо використання принаймні одного продукту явно не досить для виокремлення процесу як об'єкту винаходу із загального масиву усіх процесів усіх видів діяльності людей.

З огляду на це визначення процесу як об'єкту технології (винаходу)

містить явну вказівку на його технічний характер, а саме умову стосовно того, що дія або сукупність дій має бути спрямована на досягнення певного технічного результату. При цьому досягнення певного технічного результату повинно бути пов'язано саме з тією дією, яка виконуються над матеріальним об'єктом (об'єктами) і за допомогою принаймні одного продукту. Із цього випливає дуже важливий висновок про нерозривний зв'язок технічного результату із продуктом або продуктами, які задіяні у цьому процесі.

7.5. Відповідно до частини третьої статті 6 Закону правова охорона згідно з Законом не поширюється на такі об'єкти технології:

сорта рослин і породи тварин;

біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;

топографії інтегральних мікросхем;

результати художнього конструювання.

Віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до об'єктів, зазначених в абзацах другому – п'ятому цього пункту, необхідно проводити із врахуванням описаного у п. 22.3 у тій мірі наскільки це можливо без залучення спеціальних знань у відповідній галузі технології та аналізу суті заявленого винаходу (корисної моделі).

7.6. Відповідно до підпункту 2.5 Правил складання заявки не визнаються винаходами (корисними моделями) як результатами інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології власне:

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;

проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;

умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції;

комп'ютерні програми;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

Будь-який з об'єктів, зазначених в абзацах другому – восьмому цього пункту, не визнається винаходом (корисною моделлю) лише за умови, що заявлено власне такий об'єкт, а не продукт у значенні підпункту 2.3.1 Правил складання заявки або процес у значенні підпункту 2.3.2 Правил складання заявки, в яких або для здійснення яких такий об'єкт використовується.

Віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до об'єктів, зазначених в абзацах другому – восьмому цього пункту, необхідно проводити із врахуванням описаного у п. 22.4 у тій мірі наскільки це можливо без залучення спеціальних знань у відповідній галузі технології та аналізу суті заявленого винаходу (корисної моделі).

7.7. Якщо перевірка показала, що заявлений винахід (корисна модель) суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі або заявлений об'єкт (кожний із заявлених об'єктів) не належить, до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 Закону, або належить до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 Закону, чи до об'єктів, зазначених у пункті 2.5 Правил складання заявки, заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок. У ньому пропонується усунути виявлені недоліки, або надати обґрунтоване заперечення проти висновку експертизи.

VIII. Перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам

8.1. Відповідно до частини дев'ятої статті 16 Закону під час проведення формальної експертизи заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону та правилам, встановленим на його основі Установою, а саме:

відповідність складу заявки, оформлення документів заявки, виконання графічних зображень, подання хімічних формул, математичних виразів вимогам розділу 3 Правил складання заявки;

відповідність змісту документів заявки загальним вимогам до нього, викладеним у розділі 4 Правил складання заявки;

відповідність заяви про видачу патенту вимогам розділу 5 Правил складання заявки;

відповідність опису винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною сьомою статті 12 Закон та визначеним у розділі 6 Правил складання заявки, а також відповідному з розділів 10 - 14 Правил складання заявки з огляду на вид заявленого об'єкта;

відповідність формули винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною восьмою статті 12 Закону та визначеним у розділі 7 Правил складання заявки, а також у відповідному з розділів 10 - 14 Правил складання заявки з огляду на вид заявленого об'єкта.

8.2. Якщо є підстави вважати, що будь-яку з вимог, дотримання яких перевірялося згідно з пунктом 8.1, не виконано, заявнику надсилається про це обґрунтований попередній висновок.

Підставами для надсилання заявнику попереднього висновку, зокрема, є:

невідповідність заяви про видачу патенту вимогам до неї, викладеним у статті 12 Закону та розділі 5 Правил складання заявки (зокрема, відповідно до ч.

З ст. 95 Цивільного кодексу України філії та представництва не є юридичними особами). Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі": особа - фізична або юридична особа; заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.

Якщо відомості про заявника стосуються тільки філії (філій) чи представництва (представництв) і відповідно не стосуються жодної фізичної чи юридичної особи, то, враховуючи вищезазначені положення законодавства, необхідно вважати, що матеріали заявки містять відомості про особу, яка не має право на одержання патенту.

Така невідповідність Закону і Правилам може бути усунена шляхом подання юридичною особою, філія або представництво якої подало заявку, клопотання про виправлення помилки в найменуванні заявника зі сплатою збору за подання цього клопотання);

відсутність у матеріалах заявки викладеного українською мовою опису винаходу (корисної моделі), формули винаходу (корисної моделі) чи реферату або відсутність перекладу українською мовою будь-якого з таких документів, якщо його викладено іншою мовою ніж українська, а також відсутність перекладу текстових надписів на кресленні, викладених іншою мовою ніж українська;

представлення документів заявки у вигляді, який не відповідає вимогам до їх оформлення, викладеним у розділі 3 Правил складання заявки, що ускладнює або унеможлиблює опрацювання цих документів;

порушення вимоги щодо викладення формули (кожного пункту багатоланкової формули) одним реченням (пункт 7.3.1 Правил складання заявки);

явна без залучення спеціальних знань у відповідній галузі технології

неясність викладення опису або формули винаходу (корисної моделі), наприклад, наявність у формулі суперечливих ознак, невизначених понять, відсутність у ній логічного взаємозв'язку між частинами речення тощо (частина восьма статті 12 Закону);

порушення порядку нумерації пунктів багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) та порядку посилань на інші пункти формули (пункт 7.2.5 Правил складання заявки);

формулювання залежного пункту формули таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому підпорядковано згаданий залежний пункт (пункт 7.3.12 Правил складання заявки);

явне без залучення спеціальних знань у відповідній галузі технології використання у незалежному пункті формули винаходу (корисної моделі) сукупності ознак, не властивих об'єкту винаходу (корисної моделі) (продукту, процесу або нового застосування відомого продукту чи процесу), щодо якого просять надати правову охорону, у тому числі, використання замість ознак відповідного об'єкта лише даних про його експлуатаційні показники і споживчі властивості, ефекти та явища, що мають місце при його здійсненні та (або) використанні (пункти 7.3.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1 Правил складання заявки);

неможливість визначити з тексту формули, щодо якого з об'єктів винаходу (корисної моделі), зазначених у частині другій статті 6 Закону (продукту, процесу або нового застосування відомого продукту чи процесу) просять надати правову охорону.

заміна ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) посиланням на джерело інформації (частина восьма статті 12 Закону та пункт 7.1.2 Правил складання заявки);

заміна ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) посиланням на опис чи креслення без обґрунтування такої заміни (пункт 7.1.7 Правил складання

заявки);

відсутність будь-якого зі структурних розділів опису, передбачених пунктом 6.2 Правил складання заявки, але за умови, що відомості, які мають бути наведені у відповідному відсутньому розділі, не наведені в іншому розділі опису. Це не стосується розділу «Рівень техніки», який відповідно до пункту 6.5.1 Правил складання може бути відсутнім у заявці, якщо заявник не має відомостей про рівень техніки;

очевидна невідповідність матеріалів заявки один одному (наприклад, наведених у заявці креслень - опису, відсутність в описі ознак, що наведені у формулі, тощо);

наявність у матеріалах заявки висловів, креслень, малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, зокрема, тверджень, які спонукають до заколотів або дій, які суперечать громадському порядку, расистської, релігійної або подібної дискримінаційної пропаганди, вульгарного та непристойного матеріалу, зневажливих висловлювань стосовно винаходів (корисних моделей) та результатів діяльності інших осіб (пункт 4.2 Правил складання заявки).

У попередньому висновку, пропонується усунути виявлені недоліки або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

8.3. Формула та опис винаходу (корисної моделі) перевіряються з урахуванням наданих заявником відповідно до частин шостої та сьомої статті 16 Закону додаткових матеріалів, у тому числі виправлень, внесених до заявки відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону.

ІХ. Перевірка групи винаходів

9.1. Якщо заявлено групу винаходів, то перевірка дотримання умов надання правової охорони та перевірка відповідності опису та формули винаходу вимогам частин сьомої та восьмої статті 12 Закону проводиться згідно з розділами VII та VIII щодо кожного винаходу групи окремо, незалежно від того, заявлені вони в окремих незалежних пунктах формули чи як альтернатива в одному пункті формули.

9.2. Якщо за результатами формальної експертизи виявлено, що будь-який із заявлених винаходів не відповідає умовам надання правової охорони або будь-який пункт формули винаходу чи будь-яка з альтернатив, що характеризують один із варіантів винаходу, не відповідають встановленим вимогам заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок. У ньому пропонується усунути, якщо це можливо, виявлені недоліки або вилучити з формули винаходу відповідний незалежний пункт чи відповідний заявлений як альтернатива варіант винаходу і відповідні залежні пункти формули, або надати обґрунтоване заперечення проти висновку експертизи.

9.3. Якщо в ході формальної експертизи вилучено один з незалежних пунктів формули винаходу або будь-яку з альтернатив, що характеризує один із варіантів винаходу, то перевіряється згідно з пунктами 6.1, 6.2, чи пов'язана решта винаходів, якщо їх більше одного, єдиним винахідницьким задумом, тобто, чи відповідає заявка без урахування вилучених пунктів формули винаходу вимозі єдиності винаходу.

9.4. Подальші дії виконуються згідно з пунктами 6.4 – 6.9.

Х. Перевірка додаткових матеріалів

10.1. Додатковими матеріалами вважаються будь-які матеріали, що стосуються заявки і які одержані закладом експертизи після дати її подання.

Додаткові матеріали можуть бути подані заявником за власною ініціативою (відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону), на вимогу закладу експертизи (відповідно до частини шостої статті 16 Закону), а також у відповідь на попередній висновок закладу експертизи (відповідно до частин п'ятнадцятої та вісімнадцятої статті 16 Закону).

10.2. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

10.3. Затребувані закладом експертизи додаткові матеріали або обґрунтоване заперечення проти необхідності їх надання мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи попереднього висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Додаткові матеріали повинні відповідати вимогам до їх оформлення, встановленим пунктами 3.2 – 3.6 Правил складання заявки.

10.4. Строк надання додаткових матеріалів продовжується за умов і в порядку, викладених у пункті 2.6.

10.5. Якщо затребувані закладом експертизи додаткові матеріали або обґрунтоване заперечення проти необхідності їх надання не надані заявником у строк, зазначений у пункті 10.3, або продовжений згідно з пунктом 2.6, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

10.6. Строк надання на вимогу закладу експертизи додаткових матеріалів, пропущений з поважних причин, поновлюється за умов і в порядку, викладених у пункті 2.9.

10.7. У разі недотримання будь-якої з умов, зазначених у пункті 2.9, пропущений строк не поновлюється.

10.8. Про поновлення пропущеного строку або про відмову в його поновленні заявнику надсилається повідомлення.

10.9. Якщо під час проведення формальної експертизи заявником подано додаткові матеріали, на підставі яких він просить внести до заявки згідно з частиною п'ятою статті 16 Закону виправлення помилок, то перевіряється, чи дотримано вимоги до порядку подання цих додаткових матеріалів, викладені в пунктах 10.3 – 10.7. Також відповідно до частини сьомої статті 16 Закону з'ясовується, якщо це не потребує аналізу суті винаходу із залученням спеціальних знань у відповідній галузі технології, чи не виходять додаткові матеріали, а саме зазначені виправлення, за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

10.10. Додаткові матеріали визнаються такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі) і які

були відсутні в первинних матеріалах заявки (матеріалах заявки на її дату подання).

Ознаки, що підлягають включенню до формули винаходу (корисної моделі), визнаються відсутніми в первинних матеріалах заявки, якщо вони не були розкриті у формулі чи описі заявки на дату її подання.

Ознаки, згадані в описі винаходу (корисної моделі) лише стосовно рівня техніки, у тому числі й стосовно найближчого аналога, не розглядаються як ознаки, що розкривають суть заявленого винаходу (корисної моделі).

10.11. Для заявки на групу винаходів ознаками будь-якого винаходу групи, які містяться в первинних матеріалах заявки, вважають лише ті, що стосуються саме цього винаходу. Виняток становить група винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому).

10.12. Якщо заявлений винахід стосується нового застосування відомого продукту чи процесу, то додаткові матеріали визнаються такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті, якщо вони містять зазначення іншого, ніж у первинних матеріалах заявки, призначення відомого об'єкта або інші ознаки ніж ті, що застосовуються для характеристики відомого об'єкта.

10.13. Якщо додаткові матеріали передбачають уведення до формули будь-якої додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак, що не були розкриті в первинних матеріалах заявки, у тому числі без редагування тексту формули шляхом виправлення опису або креслень, яке змінює смисловий зміст формули, їх визнають такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті. Однак, якщо заявник доведе, що введення додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак до заявленого винаходу настільки відоме фахівцю, що може розглядатись як очевидне пояснення, то введення такої ознаки або

сукупності ознак визнається таким, що не виходить за межі розкритої в поданій заявці суті.

10.14. Якщо в первинних матеріалах заявки ознака винаходу була виражена загальним поняттям без розкриття окремих форм її виконання, то подання таких форм виконання в додаткових матеріалах, вважається підставою для визнання додаткових матеріалів такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті.

10.15. Якщо додаткові матеріали передбачають уведення до формули будь-якої додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак, що не були розкриті в первинних матеріалах заявки, і заявник доведе, що заявлений об'єкт, як правило, характеризують саме такою ознакою або сукупністю ознак, то їх уведення може розглядатись як очевидне пояснення. Однак, якщо уведення додаткової ознаки або сукупності ознак надає заявленому об'єкту нової властивості або забезпечує поліпшення відомих властивостей, які не були розкриті в первинних матеріалах заявки, то така ознака або сукупність ознак не береться до уваги.

10.16. Якщо додаткові матеріали передбачають внесення до формули винаходу (корисної моделі) ознаки, яка була на дату подання заявки відображена лише на кресленні, то додаткові матеріали визнаються такими, що не виходять за межі розкритої в поданій заявці суті, якщо цю ознаку зображено на зазначеному кресленні ясно й однозначно.

10.17. Якщо в первинних матеріалах не зазначений або зазначений не в повній мірі вплив на технічний результат ознаки, що детально розкрита, але для фахівця такий вплив є очевидним, то надання в додаткових матеріалах

пояснення щодо цього впливу не визнається таким, що виходить за межі розкритої в поданій заявці суті.

10.18. Якщо додаткові матеріали містять відсутні в первинних матеріалах заявки відомості, що не підлягають включенню до формули, але за заявою заявника мають бути включені до опису, і такі відомості не були загальнодоступними до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки, то їх визнають такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

10.19. Якщо додаткові матеріали містять відсутні в первинних матеріалах заявки відомості, що не підлягають включенню до формули, але необхідні, зокрема, для підтвердження можливості здійснення винаходу (корисної моделі), і такі відомості стали загальнодоступними до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки, то їх визнають такими, що не виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

10.20. Якщо додаткові матеріали містять виправлену формулу винаходу (корисної моделі), то перевіряється, чи стосуються ці зміни заявленого винаходу.

Визнаються такими, що відноситься до заявленого винаходу (корисної моделі), такі виправлення формули винаходу:

заміна родового поняття, що відображає призначення винаходу, іншим, якщо вказані поняття рівнозначні, перебувають у відношенні підпорядкування або пересікаються;

заміна зазначення виду об'єкта (процес, пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, нове застосування відомого продукту чи процесу тощо) іншим, якщо нове зазначення в більшій мірі ніж

замінене відповідає характеру сукупності ознак, що містяться у формулі винаходу (корисної моделі) первинних матеріалів заявки.

Зміни формули, що не стосуються заявленого винаходу, до уваги не беруть, про що повідомляють заявника.

10.21. Якщо додаткові матеріали визнано такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), то заявнику надсилається щодо цього повідомлення із зазначенням того, які саме відомості, що містяться в додаткових матеріалах, стали підставою для такого висновку.

10.22. Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не беруться до уваги під час проведення експертизи заявки і після одержання заявником зазначеного в пункті 10.21 повідомлення можуть бути відповідно до частини сьомої статті 16 Закону оформлені як самостійна заявка.

XI. Формальна експертиза міжнародної заявки

11.1. Відповідно до статті 14 Закону експертиза міжнародної заявки проводиться за умови одержання закладом експертизи до спливу тридцяти одного місяця від її дати пріоритету поданих заявником перекладу цієї заявки українською мовою та документа про сплату збору за подання заявки. Цей документ має відповідати вимогам Порядку та пункту 16.7 Правил складання заявки.

11.2. Строк, зазначений у пункті 11.1 продовжується, якщо до його спливу заявником подано відповідне клопотання та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Строк продовжується на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на два місяці. Якщо в клопотанні не вказано період часу, на який заявник просить продовжити строк, то він продовжується на два місяці.

11.3. Якщо клопотання про продовження строку подано після спливу встановленого строку, зазначеного в пункті 11.1, або збір за своєчасно подане клопотання не сплачено чи його сплачено після спливу встановленого строку, або документ про сплату збору за подання клопотання не відповідає вимогам Порядку, зазначений строк не продовжується.

11.4. Про продовження строку або про відмову в його продовженні заявнику надсилається повідомлення.

11.5. З одержанням поданих заявником перекладу міжнародної заявки українською мовою та належного документа про сплату збору за її подання в строк, зазначений у пункті 11.1 або продовжений згідно з пунктом 11.2, заявнику надсилається повідомлення про прийняття міжнародної заявки на експертизу.

11.6. Якщо переклад міжнародної заявки українською мовою та (або) документ про сплату збору за подання заявки, який відповідає вимогам Порядку, не надійшли до закладу експертизи ні в строк, зазначений у пункті 11.1, ні в строк, продовжений згідно з пунктом 11.2, дія міжнародної заявки в Україні вважається припиненою. Якщо принаймні один із цих документів (принаймні його частина) надійшов до закладу експертизи, то про таке припинення заявнику надсилається повідомлення.

11.7. Дія міжнародної заявки в Україні поновлюється за таких умов:

заявником подано клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання;

зазначене клопотання подано та збір за його подання сплачено протягом двох місяців від дати припинення обставин, що стали причиною недотримання встановленого згідно з пунктом 11.1 строку в тридцять один місяць, але не пізніше дванадцяти місяців від дати закінчення цього строку;

у клопотанні наведено причини недотримання строку;

строк не дотримано, незважаючи на вжиття заявником належних за таких обставин заходів;

на дату подання зазначеного клопотання заявник подав до закладу експертизи переклад міжнародної заявки українською мовою та документ про сплату збору за подання цієї заявки, що відповідає встановленим вимогам.

11.8. Якщо клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні подано заявником до спливу строку, зазначеного в абзаці третьому пункту 11.7, але на дату одержання закладом експертизи цього клопотання будь-яку з інших умов пункту 11.7 не виконано, заявнику надсилається повідомлення про те, що йому буде відмовлено в задоволенні клопотання, якщо протягом двох місяців від одержання його заявником усі умови пункту 11.7 не будуть виконані.

Неодержання заявником такого повідомлення не звільняє його від обов'язку виконання зазначених умов.

11.9. У разі невиконання будь-якої з умов, зазначених у пункті 11.7, клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні не задовольняється.

11.10. Про поновлення дії міжнародної заявки в Україні або про відмову в її поновленні заявнику надсилається повідомлення.

11.11. Перевірка міжнародної заявки, прийнятої відповідно до частини другої статті 14 Закону на експертизу, проводиться з урахуванням того, що:

відповідно до статті 11(3) Договору про патентну кооперацію датою подання міжнародної заявки до Установи вважається її дата міжнародного подання;

наявність формальних підстав для встановлення пріоритету не перевіряється;

міжнародна заявка приймається на експертизу з формулою винаходу (корисної моделі) в її кінцевій редакції, прийнятій Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, якою вважається редакція, що міститься в перекладі заявки, наданому відповідно до статті 22 чи статті 39 Договору про патентну кооперацію;

унесення виправлень (змін) до міжнародної заявки, переклад якої надано відповідно до статті 22 чи статті 39 Договору про патентну кооперацію, у тому числі виправлень, що містяться в перекладі, одержаному закладом експертизи відповідно до пунктів 11.1, 11.2, 11.7, має здійснюватися згідно з частиною п'ятою статті 16 Закону.

XII. Завершення формальної експертизи

12.1. Якщо за результатами перевірки, проведеної відповідно до розділів III, V – IX, встановлено, що:

документ про сплату збору за подання заявки відповідає вимогам Порядку та пункту 16.7 Правил складання заявки;

заявлений(і) винахід(оди) (корисна модель) відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону та пунктів 2.1, 2.2 Правил складання заявки не суперечить(ать) публічному порядку, принципам гуманності й моралі;

заявлений(і) об'єкт(и) належить(ать) до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 2.3 Правил складання заявки, не належить до об'єктів, на які відповідно до частини третьої статті 6 Закону та пункту 2.4 Правил складання заявки не поширюється правова охорона, і до об'єктів, які відповідно до пункту 2.5 Правил складання заявки не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні статті 1 Закону;

заявка відповідає формальним вимогам статті 12 Закону та розділів 3 – 14 Правил складання заявки, у тому числі, вимозі єдності винаходу (корисної моделі), -

за заявкою на винахід заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

за заявкою на корисну модель заклад експертизи готує обґрунтований висновок про відповідність корисної моделі встановленим вимогам, який набирає чинності після затвердження його Державною службою.

12.2. Якщо відповідь на надісланий заявнику попередній висновок надано своєчасно, але порушення, на які вказано в ньому, не усунуто, заперечення проти цього попереднього висновку визнані закладом експертизи непереконливими і за результатами перевірки, проведеної відповідно до розділів III, V – IX, встановлено, що:

заявлений винахід (корисна модель) або будь-який із винаходів заявленої групи винаходів, у порушення вимог частини першої статті 6 Закону та пункту

2.2 Правил складання заявки, суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі; або

заявлений об'єкт (будь-який із заявлених об'єктів) не належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 2.3 Правил складання заявки, у тому числі з підстав, зазначених у пункті 2.5 Правил складання заявки, чи належить до об'єктів, на які відповідно до частини третьої статті 6 Закону та пункту 2.4 Правил складання заявки не поширюється правова охорона; або

заявка не відповідає формальним вимогам статті 12 Закону та розділів 3 - 14 Правил складання заявки, зокрема, вимозі єдності винаходу (корисної моделі); або

документ про сплату збору за подання заявки не відповідає вимогам Порядку та пункту 17.6 Правил складання заявки, -

заклад експертизи готує обґрунтований висновок про невідповідність заявленого винаходу (корисної моделі) встановленим вимогам, який набирає чинності після затвердження його Державною службою.

Патентно-інформаційний пошук

ХІІІ. Характеристики пошуку

13.1. Метою пошуку є виявлення відповідного рівня техніки для встановлення відповідності заявленого винаходу умові новизни та чи має заявлений винахід має винахідницький рівень.

13.2. Пошук проводиться у спосіб, що дозволяє звести до мінімуму можливість невиявлення релевантного документу. Слід усвідомлювати, що у пошуку не завжди можливо досягти максимальної повноти через такі чинники як недосконалість будь-якої інформаційно-пошукової системи, а також може бути економічно не вигідним, оскільки має місце підтримання вартості пошуку у розумних межах.

13.3. Експерт на основі своїх знань та наявних інформаційно-пошукових систем самостійно приймає рішення щодо відкидання груп документів, серед яких ймовірність знаходження релевантних документів є незначною (наприклад, документи датовані періодом, що передує моменту початку розвитку певної галузі технології). Подібним чином, експерт може розглядати лише один з членів сімейства патентів-аналогів (крім випадків, коли він має достатньо вагомі припущення щодо того, що у конкретному випадку є відповідні суттєві відмінності у змісті окремих патентів-аналогів одного сімейства).

XIV. Рівень техніки

14.1. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у першому абзаці цього пункту, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

14.2. В обсяг пошуку включають будь-які загальнодоступні документи, що містяться у патентно-інформаційній базі закладу експертизи, який затверджується та поновлюється відповідним наказом Державної служби інтелектуальної власності України, відповідно до пункту 6.3.4. Правил розгляду заявки.

14.3. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелі інформації, з яким будь-яка особа може ознайомитися самостійно або про зміст якого їй може бути законним шляхом повідомлено.

14.4. Інформація в мережі Інтернет може розглядатися як загальнодоступна, якщо вона розміщена на веб-ресурсах, у тому числі платних і доступ до яких вимагає пароля, які можуть бути знайдені (мають адресу) невизначеним колом осіб.

У випадку, коли знайдена в мережі Інтернет інформація не містить дати її публікації і немає можливості отримання документального підтвердження дати розміщення в електронному середовищі знайденого посилання, таку

інформацію не слід приймати до уваги при заповненні звіту про пошук.

XV. Предмет пошуку

15.1. Для визначення предмету пошуку за основу беруть пункти формули з належним врахуванням опису та креслень (якщо вони є). Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу, тлумачення якої здійснюється в межах опису винаходу та відповідних креслень.

15.2. Предмет пошуку не має бути обмежений буквальним формулюванням формули винаходу, при цьому опис і креслення необхідно враховувати таким чином, щоб не виходити за межі викладеного у заявці.

Інтерпретуючи формулу для цілей пошуку слід також враховувати відомий рівень техніки щодо технічних характеристик, які є добре відомими еквівалентами технічних характеристик заявленого винаходу.

15.3. Для проведення пошуку за надмірно широкою або заснованою на припущеннях формулою предмет пошуку встановлюють, виходячи з суті винаходу достатньо розкритої у заявці та підкріпленої описом. Якщо, наприклад, у заявці, що стосується автоматичної телефонної станції та детально описує її, формула стосується автоматичного центру комутації, пошук не повинен поширюватись на автоматичні телеграфні станції, центри комутації даних тощо тільки тому, що формула викладена широкими поняттями. Але, це не стосується випадків, коли існує ймовірність, що у ході такого розширеного пошуку буде знайдено документ, на якому може ґрунтуватись мотивоване заперечення щодо відсутності новизни або винахідницького рівня. Подібним чином, у випадку, коли формула стосується процесу виробництва

„імпедансного елемента”, а опис та креслення стосуються лише виробництва резистивного елемента і не вказують на можливі способи виробництва інших видів імпедансних елементів із застосуванням процесу винаходу, розширення пошуку з метою охоплення, скажімо, виробництва конденсаторів, як правило, не буде виправданим. Якщо пункт формули стосується хімічної обробки субстрату, виходячи з того, що з опису або усіх прикладів випливає, що проблема, що вирішується, залежить виключно від властивостей натуральної шкіри, зрозуміло, що пошук не має поширюватись на галузі пластмас, тканин або скла.

15.4. Пошук, що проводиться у групах документів, передбачених для опрацювання при розгляді незалежного пункту (пунктів) формули, має охоплювати усі залежні пункти. Залежні пункти слід інтерпретувати у межах ознак пункту, якому вони підпорядковуються. Коли об'єкт з незалежного пункту є новим, то об'єкт у залежному пункті також буде новим. Наприклад, у заявці, яка стосується електронно-променевих осцилоскопних трубок, де незалежний пункт описує особливий пристрій на краю передньої частини трубки для освітлення монітору, а залежний пункт описує особливий зв'язок між передньою та основною частиною трубки, у групах документів, які експерт розглядає для пошуку засобів освітлення, необхідно також проводити пошук на предмет способів з'єднання чи то у поєднанні з засобами освітлення, чи без них. Якщо після такого пошуку патентоздатність засобів освітлення не підлягає сумнівам, експерт не повинен розширювати пошук на предмет способів з'єднання у інших групах документів, які, ймовірно, містять матеріали, що мають спеціальне відношення до цих з'єднань. Якщо заявка має відношення до лікарських препаратів для лікування інфекцій нігтя і за результатами пошуку не підлягає сумнівам патентоздатність об'єкта незалежного пункту формули, що відноситься до особливих комбінацій активних речовин, немає потреби

продовжувати пошук за залежними пунктами, що описують використання особливого розчинника літких органічних речовин у якості основи у складі препарату.

15.5. Проте, якщо патентоздатність об'єкта незалежного пункту формули підлягає сумнівам, можливою є необхідність оцінки новизни та винахідницького рівня об'єкта залежного пункту та продовження пошуку у інших групах документів, наприклад, в одній або більше додаткових класифікаційних рубриках. Такий спеціальний пошук не проводиться для характеристик, які є звичайними або загальновідомим у певній галузі техніки. Але, якщо у довіднику чи іншому документі, які не складно віднайти, є підтвердження загальновідомості певної характеристики, на це слід зробити посилання.

15.6. Для формул, що характеризуються поєднанням елементів (наприклад, А, В та С), пошук має бути спрямований на них у поєднанні. Але при проведенні пошуку у документах одночасно слід шукати і субпоєднання, у тому числі окремі елементи (наприклад, А та В, А та С, В та С, а також А, В та С окремо) для оцінки винахідницького рівня поєднання.

15.7. Якщо заявка містить пункти формули, що відносяться до об'єктів різних категорій, що відповідають умові єдності, всі вони мають бути враховані у ході пошуку. Проте, коли формула винаходу на продукт безсумнівно виглядає новою та неочевидною, експерт не повинен докладати особливих зусиль для пошуку формул на спосіб, яким безсумнівно виробляється цей продукт, або формули на використання цього продукту. Коли заявка містить пункти формули з об'єктами однієї категорії, в деяких випадках бажано включити у пошук інші категорії. Наприклад, загалом, можна припустити, що у формулі, яка описує

хімічний процес, початкові продукти є частиною рівня техніки і не потребують пошуку; проміжні продукти підлягає пошуку, коли вони є предметом одного чи декількох пунктів формул; але кінцевий продукт завжди підлягає пошуку, крім випадків, коли він є очевидно відомим.

15.8. Якщо заявник не повідомить у встановлений строк, який винахід (або групу винаходів) слід розглядати і (або) не внесе уточнення в матеріали заявки, то проводиться пошук щодо винаходу, зазначеного у формулі першим, або групи винаходів, об'єднаних з винаходом, зазначеним у формулі першим, єдиним винахідницьким задумом.

15.9. Якщо заявленим об'єктом є пристрій, то предметами пошуку можуть бути, зокрема:

- Пристрій в цілому (загальна компоновка, принципова схема);
- Вузли, деталі та інші елементи (форма виконання, зокрема, геометрична форма;
- Форма виконання зв'язку між елементами;
- Параметри та інші характеристики елементів та їх взаємозв'язок;
- Матеріали (речовини), що використовуються для виготовлення пристрою в цілому або його окремих елементів;
- Серєда, що виконує функцію елемента;
- Принцип (спосіб) роботи пристрою;
- Технологія виготовлення пристрою;
- Області можливого застосування.

Якщо заявленим об'єктом є речовина, то предметами пошуку можуть бути, зокрема:

- Сама речовина (його якісний і кількісний склад);
- Склад композиції;

- Структура інгредієнтів композиції;
- Фізико-хімічні та інші характеристики, що дозволяють відрізнити дану речовину від інших (для хімічних сполук з невстановленою структурою і композицій невстановленого складу);
- Основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергія випромінювання (для речовин, отриманих шляхом ядерного перетворення);
- Спосіб отримання речовини;
- Вихідні матеріали;
- Області можливого застосування.

Предметами пошуку для нуклеїнових кислот можуть бути послідовність нуклеотидів, послідовність нуклеотидів, комплементарна відомій по всій довжині або послідовність, пов'язана з відомою виродженістю генетичного коду.

Предметами пошуку для білків можуть бути послідовність амінокислот або послідовність нуклеотидів, яка кодує білок.

Якщо заявленим об'єктом є штам мікроорганізму, то предметами пошуку можуть бути, зокрема:

- Походження штаму (джерело виділення, родовід);
- Призначення штаму;
- Властивості, характеристики штаму або виділеного ним продукту, що дозволяють використовувати винахід у певній галузі;
- Гено-і хемотаксономіческая характеристики;
- Морфологічна, фізіологічна (у тому числі культуральна) характеристики;
- Біотехнологічна характеристика (умови культивування, назва та властивості корисної речовини, що виділяється штамом; рівень активності (продуктивності);
- Вірулентність, антигенна структура, серологічні властивості (для штамів

мікроорганізмів медичного та ветеринарного призначення);

- Принцип гібридизації (для штамів гібридних мікроорганізмів).

Для культур клітин рослин або тварин, консорціумів мікроорганізмів, клітин рослин або тварин предметами пошуку також можуть бути:

- Число пасажів;
- Каріологічних характеристик;
- Ростові (кінетичні) характеристики;
- Характеристика культивування в організмі тварини (для гібридів);
- Здатність до морфогенезу (для клітин рослин);
- Фактор і умови адаптації та селекції;
- Таксономічний склад;
- Число і домінуючі компоненти;
- Тип і фізіологічні особливості консорціуму в цілому.

Якщо заявленим об'єктом є генетична конструкція, то предметами пошуку можуть бути, зокрема:

- Генетична конструкція в цілому;
- Елементи генетичної конструкції (енхансер, промотор, термінатор, який ініціює кодон, лінкер, фрагмент чужорідного гена, маркер, фланкуючі області);
- Параметри та інші характеристики елементів генетичної конструкції, їх взаємозв'язок;
- Області можливого застосування генетичної конструкції;
- Технологія створення генетичної конструкції.

Якщо заявленим об'єктом є спосіб (технологічний процес), то предметами пошуку можуть бути:

- Спосіб (технологічний процес) в цілому;
- Його етапи;
- Вихідні продукти (сировина, реагенти, каталізатори);
- Проміжні продукти і способи їх отримання;

- Кінцеві продукти і сфери їх застосування;
- Обладнання, на базі якого реалізується даний спосіб;
- Умови здійснення дій, режим;
- Штами мікроорганізмів;
- Лінії клітин рослин і тварин.

Уточнений предмет пошуку визначається у процесі проведення пошуку.

XVI. Галузь пошуку

16.1. Галузю пошуку є сфери науки і техніки, з якими даний об'єкт найбільш тісно пов'язаний. Інформаційний пошук повинен охоплювати всі релевантні предмету пошуку сфери науки і техніки, тобто мають найбільш близький до нього відношення.

Галузь пошуку визначається до проведення пошуку і уточнюється в процесі його проведення в залежності від отриманих результатів, зважаючи при цьому на критерій ефективності пошуку (див. пункт 13.3).

XVII. Проведення пошуку

17.1. Заявка, за якою буде проводитись пошук, розглядається експертом з метою визначення суті заявленого винаходу. Для цього він має провести критичний аналіз формули винаходу з урахуванням опису та креслень. Зокрема, експерт повинен розглянути зміст формули, опису та креслень у мірі, достатній для ідентифікації проблеми, що лежить в основі винаходу, ідеї винаходу, що

веде до вирішення цієї проблеми, характеристик, необхідних для такого вирішення, як відображено у формулі, а також отримані результати та наслідки. Крім того, якщо у описі виявлено технічні характеристики, важливі для вирішення поставленої проблеми, що не увійшли до формули, ці характеристики слід включити до пошуку.

Документи, на які є посилання у заявці, що розглядається, слід перевіряти, якщо вони зазначені як вихідні джерела інформації про винахід і відображають рівень техніки або розкривають альтернативні способи вирішення порушеної проблеми, чи необхідні для правильного розуміння заявки.

Далі експерт розглядає реферат (разом з назвою винаходу та креслення для публікації разом з рефератом, якщо таке є). Розгляд реферату проводиться для підтвердження того, що він стосується заявки, яка розглядається, і немає суперечностей між назвою винаходу або класифікацією заявки.

Після розгляду реферату експерт перевіряє класифікацію заявки, надану заявником та у разі потреби коригує її таким чином, щоб заявці було надано правильний класифікаційний індекс щонайменше відповідно до поточної редакції МПК.

Для міжнародних заявок патентно-інформаційний пошук проводять лише у частині, що не входить до мінімуму PCT та не охоплена звітом про пошук, виконаним міжнародним пошуковим органом. Також, якщо пошук проводиться за міжнародною заявкою, необхідно брати до уваги Звіти про пошук, виконані міжнародним пошуковим органом (форма PCT/ISA 210) та, в разі наявності, Звіт про пошук міжнародного типу (форма PCT/ISA 201) та Звіт про пошук, виконаний пошуковим органом ЄПВ щодо європейської заявки (форма EPO FORM 1503).

17.2. Визначивши предмет винаходу, як зазначено у п. 16.1, експерту

бажано підготувати перший пошуковий концепт, який визначає предмет пошуку якомога точніше. У багатьох випадках один або декілька пунктів формули можуть самі по собі слугувати такою інформацією, але, можливо, знадобиться їх узагальнення для охоплення усіх аспектів та можливих способів втілення винаходу.

Далі експерт повинен розпочати процес пошуку на основі його стратегії, що містить низку пошукових концептів, які відображають предмет пошуку, на основі якого визначають документи, які слід використовувати у ході пошуку. На початковому етапі стратегія пошуку містить один або декілька концептів, на основі яких формують пошуковий запит. Пошуковий процес має бути інтерактивним та багаторазовим у тому сенсі, що експерт повинен переформулювати свої початкові концепти залежно від того, яку корисну інформацію знаходить. Використовуючи класифікаційні рубрики експерт має обирати їх для пошуку як у безпосередньо пов'язаних галузях, так і у суміжних.

Зазвичай, можливими є різні пошукові стратегії і експерт має приймати свої рішення на основі досвіду та знання наявних пошукових інструментів, щоб обрати найбільш доцільну у даному випадку пошукову стратегію. Зазвичай перевага надається основній галузі техніки, якої стосується заявка, починаючи з базових концептів, що мають найбільше відношення до окремого прикладу/прикладів та бажаних способів реалізації заявленого винаходу.

Далі експерт має проводити пошук, оцінюючи знайдені документи на предмет релевантності винаходу, при цьому він завжди має брати до уваги вже отримані результати пошуку.

Експерт повинен постійно оцінювати результати свого пошуку та, у разі

потреби, відповідно, робити нове формулювання предмету пошуку. Наприклад, внаслідок отриманих проміжних результатів, вибір класифікаційних рубрик для пошуку або порядок їх пошуку теж можуть потребувати змін у ході пошуку.

Може статися так, що експерт не знайшов документів, опублікованих до дати пріоритету, яка порочить новизну або винахідницький рівень заявленого винаходу. У таких випадках експерт за можливістю повинен зазначити у звіті про пошук хоча б той аналог, знайдений у ході пошуку, який розкриває вирішення тієї ж проблеми, що покладена в основу заявленого винаходу та де відоме рішення з технічної точки зору є найближчим до заявленого рішення («найближчий аналог»).

Якщо такий документ неможливо знайти, експерт у якості найближчого аналогу зазначає документ, у якому розкрито вирішення проблеми близько пов'язаної з проблемою, що покладена в основу заявленого винаходу, та де рішення з технічної точки зору найбільш схоже на те, що викладено у заявці, за якою проводиться пошук.

З міркувань економії експерт використовує своє власне рішення закінчити пошук, коли ймовірність подальшого виявлення релевантних документів стає дуже малою з урахуванням необхідних зусиль.

17.3. Після завершення пошуку експерт має обрати з виявлених документів ті, які включити у звіт. Серед них обов'язково мають бути найбільш релевантні документи, також можуть бути вказані документи, що описують теорію, покладену в основу винаходу, а також документи, що наводяться з інших причин.

XVIII. Звіт про пошук

18.1. Результати проведеного пошуку фіксуються у звіті про пошук, у якому відображаються результати пошуку. Звіт про пошук не повинен містити думки, припущення, обґрунтування, аргументацію або пояснення, крім тих, що містяться у розділі «Примітки» форми звіту про пошук.

Якщо після закінчення підготовки звіту про пошук будуть виявлені додаткові релевантні документи, або після підготовки звіту про пошук було змінено формулу винаходу, то готується звіт про додатковий пошук.

18.2. Звіт про пошук включає такі розділи:

«Ідентифікація заявки», у якому наводять бібліографічні дані щодо заявки на винахід або патент на винахід;

«Єдиність винаходу», у якому наводять зазначення щодо дотримання або недотримання єдиності винаходу;

«Формула винаходу», у якій проставляють відмітки щодо тієї частини формули винаходу, яка враховується при проведенні патентного пошуку, наприклад початкова або змінена формула та факти не включення до предмету пошуку окремих пунктів з вказанням причин такого не включення;

«Індекси класифікації об'єкта», у якому проставляються індекси класифікації об'єкта відповідно до чинної редакції МПК;

«Галузь пошуку», у якому зазначають галузь пошуку;

«Перелік релевантних документів», у якому наводять перелік релевантних документів, що стосуються об'єкта винаходу (корисної моделі) з вказуванням категорії таких документів з урахуванням ступеню релевантності відповідно до стандарту WOIB ST. 14.

«Примітки», у якому наводять зауваження щодо особливостей

проведеного пошуку, наприклад у випадках, коли існують зауваження відносно єдиності та формули винаходу. Також у цьому розділі можливе наведення інших зазначень, які, на думку пошуковця, можуть вважатися важливими. Цей розділ заповнюється за необхідності.

«Засвідчення Звіту про пошук», в якому зазначають дату завершення пошуку та його виконавця пошуку і підпис.

18.3. До звіту про пошук додають копії документів непатентної літератури та документів, виявлених в інтернет-джерелах, які відсутні у вільному доступі, або вільний доступ до яких не гарантований у перспективі. У цьому випадку до звіту додається копія титульної сторінки та релевантних сторінок, що стосуються даної заявки.

Якщо документ, на який надано посилання, є коротким викладом, витягом або рефератом іншого, окремо опублікованого документа, то копія короткого викладу, витягу або реферату додається до Звіту із зазначення того, яка саме частина релевантного документу додається.

18.4. Індеси МПК наводять відповідно до стандартів VOIB ST. 8 та ST. 10;

бібліографічні дані, ідентифікація будь-якого документа або повідомлення, на які посилаються та які є на паперовому носії, або у форматі, що дозволяє розбивати документ на сторінки (наприклад, факсиміле, мікрофільми тощо) має бути виконана відповідно до стандарту VOIB ST. 14;

двобуквений код держави, інших адміністративних одиниць та міжнародних організацій, яка опублікувала документ наводять відповідно до стандарту VOIB ST. 3;

вид документа, позначений відповідними символами, проставляють відповідно до стандарту VOIB ST. 16;

дати у звіті про пошук наводять відповідно до рекомендацій стандарту
BOIB ST.2.

Кваліфікаційна експертиза

XIX. Умови проведення кваліфікаційної експертизи

19.1. Кваліфікаційна експертиза проводиться згідно зі статтею 16 Закону за заявкою на винахід, щодо якої заявнику відповідно до частини чотирнадцятої статті 16 Закону надіслано повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи і за умови подання заявником протягом трьох років від дати подання заявки або іншою особою після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки, заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та документа про сплату збору за її проведення, який відповідає вимогам Порядку.

19.2. Відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону строк подання зазначених у пункті 19.1 заяви та документа продовжується, якщо у строки, зазначені у п. 19.1, подано клопотання про його продовження та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Строк продовжується на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на шість місяців. Якщо у клопотанні не вказано період часу, на який заявник або інша особа просить продовжити строк, то він продовжується на шість місяців.

19.3. Якщо заяву про проведення кваліфікаційної експертизи подано в строк, зазначений у пункті 19.1 чи продовжений згідно з пунктом 19.2, але на той час документ про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи до закладу експертизи не надійшов або він не відповідає вимогам Порядку,

заявнику або іншій особі надсилається повідомлення про те, що його заяву буде задоволено за умови, що збір за проведення кваліфікаційної експертизи буде належним чином сплачено до спливу строку, зазначеного в пункті 19.1 або продовженого згідно з пунктом 19.2.

У разі одержання закладом експертизи документа про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи, з якого випливає, що збір сплачено до дати одержання закладом експертизи заяви про проведення кваліфікаційної експертизи, але ця заява надійшла після спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору, такий документ про сплату збору не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення з рекомендацією до спливу строку, зазначеного у п. 19.1, сплатити такий збір або надіслати клопотання про продовження строку його сплати, але не більше ніж на шість місяців, відповідно до частини сімнадцятої статті 12 Закону та пункту 1.9.8 Правил розгляду заявки.

19.4. Якщо розмір сплаченого збору за проведення кваліфікаційної експертизи є меншим за той, що встановлено згідно з Порядком, а саме, не відповідає кількості незалежних пунктів формули, щодо якої за поданою заявою має бути проведено кваліфікаційну експертизу, заявнику або іншій особі надсилається повідомлення про таку невідповідність. У цьому повідомленні заявнику або іншій особі пропонується до спливу строку, зазначеного в пункті 19.1 або продовженого згідно з пунктом 19.2, доплатити збір, привівши його у відповідність до розміру, встановленого згідно з Порядком, або заявнику в разі залишення розміру сплаченого збору без змін пропонується подати заяву про виправлення помилки в заявці, разом із цією заявою надати виправлену формулу винаходу, кількість незалежних пунктів якої приведено у відповідність

до розміру сплаченого збору, та сплатити згідно з Порядком збір за подання цієї заяви.

Слід зазначити, що пункт 6.2.5 Правил розгляду заявки:

«Якщо документ про сплату збору не подано разом з клопотанням, то клопотання вважається неподаним. Якщо документ про сплату збору подано разом з клопотанням, але сума сплаченого збору за проведення кваліфікаційної експертизи не відповідає встановленому розміру, то заявнику направляють повідомлення з пропозицією протягом 2 місяців з дати його одержання привести у відповідність розмір збору і кількість пунктів формули винаходу. Якщо заявник протягом встановленого строку не виконає зазначеної вимоги, то клопотання буде вважатися неподаним», -

не повинен застосовуватися при проведенні експертизи, оскільки він не відповідає частині сімнадцятій статті 16 Закону:

«Кваліфікаційна експертиза проводиться після одержання закладом експертизи відповідної заяви (клопотання) будь-якої особи та документа про сплату збору за її проведення.

Заявник може подати зазначені заяву та документ протягом трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати їх після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки».

Вимога подати разом із клопотанням (заявою) про проведення кваліфікаційної експертизи документ про сплату збору за її проведення ні на чому не базується і є невиправданою.

19.5. Якщо заяву про проведення кваліфікаційної експертизи та належний документ про сплату збору за її проведення подано заявником до спливу строку, зазначеного в пункті 19.1 або продовженого згідно з пунктом 19.2, йому надсилається повідомлення про те, що його заяву про проведення кваліфікаційної експертизи буде задоволено.

19.6. Якщо до спливу трьох років від дати подання заявки заявник не подасть заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та (або) належного документа про сплату збору за її проведення і до спливу зазначеного строку заявник не подав клопотання про його продовження та (або) не сплатив згідно з Порядком збір за подання цього клопотання, заявка відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону вважається відкликаною.

Якщо до спливу продовженого строку заявник не подав заяву про проведення кваліфікаційної експертизи та (або) належний документ про сплату бору за її проведення, заявка відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону вважається відкликаною.

Про те, що заявка вважається відкликаною заявнику надсилається повідомлення.

19.7. Строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та (або) документа про сплату збору за її проведення, пропущений з поважних причин, поновлюється за таких умов:

заявником подано до закладу експертизи клопотання про поновлення пропущеного строку із зазначенням причин такого пропущення та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання;

зазначене клопотання подано та збір за його подання сплачено не пізніше дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного строку;

до закладу експертизи до спливу строку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту, надійшли заява та (або) документ, строк надання яких пропущено.

Поважними причинами тут і далі вважаються обставини, що виникли незалежно від волі особи, якої вони стосуються (заявника) і які ця особа не могла передбачити або наслідків яких не можна було уникнути навіть при

докладанні належних зусиль. Такими обставинами, зокрема, можуть бути життєві обставини (хвороба, загибель людини, втрата майна тощо), виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, землетрус, пожежа тощо), непередбачувані ситуації (протиправні дії третіх осіб, терористичні акти, вибухи, війна тощо).

19.8. У разі недотримання будь-якої з умов, зазначених у пункті 19.7, пропущений строк не поновлюється.

19.9. Про поновлення пропущеного строку або про відмову в його поновленні заявнику надсилається повідомлення.

XX. Зміст кваліфікаційної експертизи та порядок її проведення

20.1. Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, визначеним у статті 7 Закону:

промислова придатність;

новизна;

винахідницький рівень.

Цьому передують перевірка відповідності заявки певним вимогам та перевірка дотримання інших умов надання правової охорони, порушення (недотримання) яких істотно впливає на можливість зробити достовірний висновок експертизи за заявкою і його суть, і таким чином - на можливість прийняття і суть рішення Установи про видачу патенту або про відмову у видачі патенту:

відповідності формули та опису винаходу вимогам, встановленим частинами четвертою, сьомою та восьмою статті 12 Закону;

відповідності заявленого винаходу вимогам, встановленим частинами першою - третьою статті 6 Закону та пунктами 2.3 - 2.5 Правил складання заявки.

Крім того, в ході кваліфікаційної експертизи перевіряється дотримання вимог до додаткових матеріалів, у тому числі до відповідей на повідомлення та попередні висновки закладу експертизи.

20.2. Відповідно до частини шостої статті 7 Закону на визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати пріоритету, а за її відсутності до дати подання заявки на цей винахід. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цього положення.

Це положення не стосується розкриття інформації про винахід у будь-якій заявці на видачу в Україні патенту, у тому числі в міжнародній заявці, в якій зазначено Україну, на дату її подання або пріоритету.

20.3. Якщо заявником подано заяву про пріоритет і в процесі інформаційного пошуку виявлено відомості, які можуть бути підставою для визнання винаходу таким, що не відповідає умовам патентоздатності, і які стали загальнодоступними між датою заявленого пріоритету і датою подання заявки, то перевіряється дотримання умови для встановлення пріоритету відповідно до частин першої, четвертої та п'ятої статті 15 Закону, а саме, чи розкрито суть заявленого винаходу в сукупності документів (формулі, описі, кресленнях) першої (попередньої) заявки на дату її подання.

У разі позитивного висновку право пріоритету на підставі першої заявки підтверджується, зазначені в абзаці першому цього пункту відомості, виявлені в процесі інформаційного пошуку, визнаються такими, що не входять до рівня техніки, отже, не враховуються при перевірці винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

В іншому разі пріоритет на підставі першої заявки не встановлюється, зазначені в абзаці другому цього пункту відомості, виявлені в ході інформаційного пошуку, визнаються такими, що входять до рівня техніки, отже, враховуються при перевірці заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності, про що заявнику надсилається повідомлення.

Під час такої перевірки, якщо першу заявку викладено іншою мовою ніж українська, російська або англійська, заявнику може бути надіслано повідомлення з вимогою надати відповідно до частини другої статті 15 Закону переклад першої заявки українською мовою.

Відповідно до частини другої статті 15 Закону та пунктів (1), (4) правила 4 Договору про патентне право переклад повинен надійти до закладу експертизи протягом двох місяців від дати одержання заявником зазначеного повідомлення або шістнадцяти місяців від дати подання першої заявки залежно від того, який із цих строків спливає пізніше.

Замість перекладу першої заявки заявник може подати заяву про те, що таким перекладом є подана до Установи заявка, в якій заявлено пріоритет.

Строк надання перекладу продовжується, якщо до спливу відповідного із строків, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту, заявником подано клопотання про його продовження та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Зазначений строк продовжуються на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на шість місяців. Якщо в клопотанні не вказано період часу, на який заявник просить продовжити строк, то він

продовжується на шість місяців.

Якщо клопотання подано після спливу відповідного із строків, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту, або збір за своєчасно подане клопотання не сплачено чи його сплачено після спливу відповідного із строків, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту, або документ про сплату збору за подання клопотання не відповідає вимогам Порядку, строк не продовжується.

Про продовження строку або про відмову в його продовженні заявнику надсилається повідомлення.

Якщо переклад не надійшов ні у відповідний із строків, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту, ні у строк, продовжений згідно з абзацами сьомим та восьмим цього пункту, то відповідно до частини другої статті 15 Закону право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

20.4. Якщо під час експертизи заявником подано додаткові матеріали, на підставі яких він просить внести до заявки згідно з частиною п'ятою статті 16 Закону виправлення помилок, то в ході кваліфікаційної експертизи відповідно до частини сьомої статті 16 Закону з'ясовується, чи не виходять ці виправлення за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу.

20.5. Документування проміжних результатів кваліфікаційної експертизи.

20.5.1. Відповідно до частини вісімнадцятої статті 16 Закону, якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків. Тобто, проміжні результати кваліфікаційної експертизи документуються у попередньому висновку тільки

тоді, коли є хоча б одна підстава вважати, що заявлений винахід не відповідає хоча б одній умові патентоздатності.

Попередній висновок може доповнюватись змістом необхідних повідомлень, зокрема повідомлень (вимог) щодо надання додаткових матеріалів у порядку реалізації права закладу експертизи, яке зазначене у наступному підпункті цього пункту.

20.5.2. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Тобто, коли на певному етапі експертизи немає жодної підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, або неможливо достовірно встановити жодної такої підстави з огляду на порушення (недотримання) певних вимог до заявки та/або інших умов надання правової охорони, то проміжні результати кваліфікаційної експертизи документуються у повідомленні (вимозі) щодо надання додаткових матеріалів у порядку реалізації відповідного права закладу експертизи.

При цьому вимоги повинні бути зрозумілими та конкретними і ясно вказувати на документи та/або відомості, які запитуються від заявника, та за потреби на вимоги до їх форми та змісту.

20.5.3. З урахуванням попередніх підпунктів цього пункту в обґрунтованому попередньому висновку або повідомленні (вимозі) щодо надання додаткових матеріалів зазначаються всі невідповідності, виявлені за результатами перевірок, проведених згідно з пунктом 20.1, з посиланням на ті положення відповідного нормативного акту, що містять вимоги, які порушено, та, за доцільності, на відповідні джерела патентної та (або) науково-технічної

інформації.

Якщо з огляду на чисельність виявлених невідповідностей неможливо зазначити їх усі, то зазначаються приклади цих невідповідностей, які для компетентної особи достатні для розуміння усіх видів цих невідповідностей.

При посиланні на певне джерело інформації зазначаються всі його бібліографічні, а також інші дані (наприклад, номер статті закону, пункт правил, абзац, сторінку, номер фігури креслень тощо), потрібні для виявлення відомостей, на яких ґрунтуються наведені в попередньому висновку зауваження.

Необхідно враховувати, що частина вісімнадцята статті 16 Закону не зобов'язує заклад експертизи надсилати заявнику додаткові попередні висновки, якщо перший висновок був достатньо повним і не позбавляв заявника, який виявить достатню добросовісність та компетентність, істотних можливостей усунути усі невідповідності, які стали суттєвою частиною обґрунтування кінцевих результатів експертизи щодо невідповідності заявленого винаходу певній умові патентоздатності.

У той же час Закон не обмежує кількості попередніх висновків та повідомлень (вимог) щодо надання додаткових матеріалів. З огляду на це кількість цих висновків та повідомлень (вимог) має визначатись залежно від конкретних обставин експертизи з урахуванням добросовісності та компетентності, які виявляє заявник при виконанні вимог, зауважень та пропозицій закладу експертизи. Однак, заклад експертизи має намагатись звести кількість цих попередніх висновків та повідомлень (вимог) до мінімуму при забезпеченні належної якості експертизи та законних прав та інтересів заявників.

20.5.4. У попередньому висновку заявнику пропонується надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку

недоліків та (або) обґрунтоване заперечення проти зауважень, викладених у цьому висновку.

У повідомленні (вимозі) щодо надання додаткових матеріалів або у попередньому висновку, якщо він містить зміст зазначеного повідомлення (вимоги), заявника попереджують про обов'язковість подання усіх запитуваних закладом експертизи додаткових матеріалів та про те, що у разі безпідставного не виконання усіх вимог закладу експертизи настають наслідки, встановлені частиною шостою статті 16 Закону.

20.5.5. Відповідно до частин шостої та вісімнадцятої статті 16 Закону відповідь на попередній висновок та/або усі запитувані закладом експертизи додаткові матеріали мають бути надані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним попереднього висновку або повідомлення (вимоги) щодо надання додаткових матеріалів.

20.5.6. Зазначений строк продовжується, якщо до його спливу заявником подано клопотання про його продовження та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання.

Строк продовжуються на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на шість місяців. Якщо в клопотанні не вказано період часу, на який заявник просить продовжити строк, то він продовжується на шість місяців.

20.5.7. Якщо в строк, зазначений у підпункті 2.5.5, або продовжений згідно з пунктом 2.5.6, відповідь на попередній висновок або хоча б один із запитуваних закладом експертизи додаткових матеріалів не надано, заявка відповідно до частини шостої статті 16 Закону вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Однак, якщо заявник виявив достатню добросовісність та компетентність

при виконанні вимог закладу експертизи, то не надання заявником одного із запитуваних закладом експертизи додаткових матеріалів не повинно вважатись достатньою підставою для застосування зазначеної санкції.

20.5.8. Заявка, що вважається відкликаною, як і відкликана заявка, не має правових наслідків в Україні, подальша експертиза такої заявки не проводиться. Подальші дії заявника базуватися на такій заявці не можуть за винятком того, що він відповідно до статті 4А Паризької конвенції може скористатися правом пріоритету на підставі такої заявки (за винятком України).

20.5.9. Строк надання відповіді на попередній висновок, пропущений з поважних причин, поновлюється за таких умов:

заявником подано до закладу експертизи клопотання про поновлення пропущеного строку із зазначенням причин такого пропущення та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання;

зазначене клопотання подано та збір за його подання сплачено протягом шести місяців від його спливу або протягом двох місяців від дати усунення причини пропущення строку в залежності від того, який з цих строків спливає пізніше, але не пізніше дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного строку;

до закладу експертизи до спливу строку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту надійшли документи та (або) відомості, строк надання яких пропущено.

Поважними причинами вважаються обставини, що виникли незалежно від волі особи, якої вони стосуються і які ця особа не могла передбачити або наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні належних зусиль. Такими обставинами, зокрема, можуть бути життєві обставини (хвороба, загибель людини, втрата майна тощо), виняткові погодні умови та стихійні лиха

(ураган, буря, землетрус, пожежа тощо), непередбачувані ситуації (протиправні дії третіх осіб, терористичні акти, вибухи, війна тощо).

20.5.10. У разі недотримання будь-якої з умов, зазначених у підпункті 20.5.9, пропущений строк не поновлюється.

20.5.11. Про поновлення пропущеного строку або про відмову в його поновленні заявнику надсилається повідомлення.

20.6. Документування кінцевих результатів кваліфікаційної експертизи.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону кінцеві результати експертизи заявки на винахід, якщо ця заявка не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Державною службою.

При вирішенні питання щодо продовження чи завершення кваліфікаційної експертизи і документування кінцевих результатів кваліфікаційної експертизи у обґрунтованому висновку експертизи за заявкою на певному її етапі необхідно приймати до уваги те, що відповідно до частин третьої та вісімнадцятої статті 16 Закону заклад експертизи має право завершити кваліфікаційну експертизу за умов, що:

є хоча б одна підстава вважати, що хоча б один із заявлених винаходів не відповідає хоча б одній з умов патентоздатності;

попередній висновок був достатньо повним і не позбавляв заявника, який виявить достатню добросовісність та компетентність, істотних можливостей усунути цю підставу.

Однак, якщо заявник виявив достатню добросовісність та компетентність при усуненні зазначених у попередньому висновку закладу експертизи невідповідностей, то з урахуванням пункту 20.5.3 варто продовжити

кваліфікаційну експертизу та надіслати заявнику додатковий попередній висновок.

XXI. Перевірка опису та формули винаходу

21.1. Загальні положення

На етапі кваліфікаційної експертизи перевіряються опис та формула винаходу, щодо яких за результатами формальної експертизи заявнику відповідно до частини чотирнадцятої статті 16 Закону надіслано повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи.

Якщо після завершення формальної експертизи до формули та (або) опису винаходу внесено виправлення, то за дотримання вимог, викладених у розділі X, перевірка здійснюється з урахуванням цих виправлень.

21.2. Перевірка опису винаходу

21.2.1 Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону опис винаходу повинен розкривати суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній (відповідній) галузі.

Для дотримання цієї вимоги опис винаходу повинен відповідати вимогам, установленим розділом 6 Правил складання заявки, а також, з огляду на вид заявленого об'єкта, вимогам, установленим відповідним з розділів 10 - 14 Правил складання заявки.

21.2.2. Для встановлення того, чи дотримано вимогу частини сьомої статті 12 Закону, перевіряється наявність в описі винаходу відомостей, які підтверджують відповідно до вимог пункту 6.8 Правил складання можливість здійснення винаходу та (або) його застосування (наприклад, для нових хімічних сполук, послідовності або часткової послідовності гена). Для підтвердження такої можливості в описі винаходу має бути наведено принаймні один з прикладів здійснення та (або) застосування винаходу і показано можливість одержання при його здійсненні (застосуванні) зазначеного в заявці технічного результату (пояснення стосовно смислового змісту терміну «технічний результат» наведені у підпункті 7.3.3).

Якщо суть винаходу охарактеризовано з використанням ознаки, вираженої загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, можливість здійснення винаходу має бути підтверджена достатньою з точки зору фахівця кількістю прикладів її втілення, наприклад, описом засобу(ів) для реалізації відповідної функції, або посиланням на джерело відомості такого(их) засобу(ів).

Якщо для характеристики винаходу використовуються виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то в прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату в межах зазначеного інтервалу.

21.2.3. Якщо за результатами перевірки опису винаходу встановлено, що він не розкриває суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити (застосувати) фахівець у відповідній галузі, заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок, в якому зазначається, що заявка не відповідає вимогам частини сьомої статті 12 Закону, і пропонується усунути за можливості цей недолік, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного

попереднього висновку.

21.3. Перевірка формули винаходу

21.3.1. Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону формула винаходу повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Для дотримання цих вимог формула винаходу повинна відповідати вимогам, установленим розділом 7 Правил складання заявки, а також, з огляду на вид заявленого об'єкта, вимогам, установленим відповідним з розділів 10 - 14 Правил складання заявки.

21.3.2. Для встановлення того, чи виражає формула винаходу його суть, перевіряється дотримання вимоги пункту 7.1.3 Правил складання заявки, а саме, наявність у формулі винаходу сукупності його суттєвих ознак, достатньої для досягнення зазначеного в заявці технічного результату.

Відповідно до пункту 6.6.3 Правил складання заявки під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу, що можуть бути одержані при його здійсненні (пояснення стосовно смислового змісту терміну «технічний результат» наведені у підпункті 7.3.3).

21.3.3. Якщо суттєва ознака, без якої технічний результат (жодний з результатів, якщо заявник указав декілька) не досягається, не включена до незалежного пункту формули винаходу, але є в описі або в залежному пункті

формули, або явним чином відображена на кресленні, то заявнику в обґрунтованому попередньому висновку пропонується для дотримання вимоги частини восьмої статті 12 Закону включити таку ознаку в незалежний пункт формули або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

21.3.4. Якщо за наявності у формулі винаходу ознаки, що виражена загальним поняттям, існують окремі випадки втілення цієї ознаки, які не забезпечують одержання зазначеного в заявці технічного результату, то заявнику в обґрунтованому попередньому висновку пропонується для дотримання вимоги частини восьмої статті 12 Закону виправити цю ознаку так, щоб досягнення зазначеного технічного результату було забезпечено в усіх випадках її втілення, на які поширюється заявлений обсяг правової охорони, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

21.3.5. Для встановлення того, чи відповідає формула винаходу вимогам частини восьмої статті 12 Закону щодо ясності викладення, перевіряється відповідно до пункту 7.1.5 Правил складання можливість ідентифікації зазначених у ній ознак винаходу, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

Якщо за результатами перевірки формули винаходу виявлено ознаку, яку неможливо ідентифікувати (у тому числі через невизначеність або неоднозначність її характеристики), або формулу викладено настільки неясно, що неможливо зрозуміти суть заявленого винаходу та (або) визначити заявлений обсяг правової охорони, заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок, в якому зазначається, що формула винаходу не задовольняє вимогам частини восьмої статті 12 Закону та відповідному з пунктів 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 Правил складання заявки, і пропонується шляхом

виправлення формули винаходу усунути за можливості цей недолік, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

Також необхідно звернути увагу на те, чи можуть ознаки формули винаходу принципово характеризувати заявлений об'єкт винаходу.

Наприклад, ознаки, які стосуються смислового змісту інформації, принципово не можуть характеризувати ні продукт ні процес, оскільки смисловий зміст інформації не визнається матеріальним, а відтак жодним чином не стосується характеристики матеріальних об'єктів. У той же час згідно із визначеннями продукт є матеріальним об'єктом, а у процесі можуть бути задіяні виключно матеріальні об'єкти (підпункти 2.3.1 та 2.3.2 Правил складання заявки). Також, принципово не можуть характеризувати процес як об'єкт винаходу розумові операції, які здійснюються у свідомості людини, яка не визнається матеріальним об'єктом. До ознак (не технічних), які принципово не можуть характеризувати ні продукт ні процес, можуть відноситись інші ознаки, які характеризують виключно об'єкти, зазначені у пункті 2.5 Правил складання заявки, наприклад ознаки, які характеризують будь які відносини між людьми, між організаціями або між людьми і організаціями.

Наявність таких не технічних ознак у формулі винаходу ставить під сумнів його технічний характер і вимагає уважного ставлення до перевірки заявленого винаходу на відповідність умовам надання правової охорони, іншим ніж умови патентоздатності згідно до розділу XXII.

Якщо у формулі винаходу присутні ознаки (технічні), за допомогою яких об'єкт винаходу може бути визначений у формулі відповідно до пунктів 10.1, 11.1.1-11.1.4, 12.1.1- 12.1.3, 13.1, 13.1 Правил складання заявки, а також не технічні ознаки, то необхідно оцінити наскільки ці не технічні ознаки ускладнюють розуміння суті винаходу та/або збільшують обсяг формули і, якщо це ускладнення та/або збільшення істотне, то необхідно зробити висновок про

не відповідність формули винаходу вимогам частини восьмої статті 12 Закону щодо ясності та/або стислості викладення. У разі, коли не технічні ознаки істотно не ускладнюють розуміння суті винаходу та істотно не збільшують обсяг формули, експертизу заявки продовжують, однак не технічні ознаки не можуть прийматись до уваги при подальших перевірках новизни та винахідницького рівня.

21.3.6. Якщо виявлені при перевірці формули винаходу порушення Правил складання не перешкоджають подальшому проведенню експертизи, питання, пов'язані з виправленням формули, вирішуються після перевірки заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

Зокрема, це стосується наявності у незалежному пункті формули винаходу, несуттєвих ознак, тобто ознак, що не впливають на досягнення зазначеного в заявці технічного результату.

У разі визнання винаходу за результатами кваліфікаційної експертизи таким, що відповідає умовам патентоздатності, заявнику може бути запропоновано виключити з формули винаходу виявлені у ній несуттєві ознаки, з поясненням, що наявність таких ознак може перешкодити встановленню факту несанкціонованого використання винаходу відповідно до частини другої статті 28 Закону, тобто факту порушення прав власника відповідного патенту.

Невиконання заявником запропонованої дії не впливає на висновок експертизи за заявкою.

21.3.7. Для встановлення того, чи базується формула винаходу на описі, перевіряється, чи розкрита в описі виражена формулою суть винаходу і чи наведено в ньому дані, які підтверджують визначений формулою обсяг правової охорони, зокрема, приклади здійснення винаходу з досягненням зазначеного в описі технічного результату. При цьому перевіряється наявність в описі

винаходу відповідно до пункту 7.1.4 Правил складання заявки понять, якими охарактеризовано винахід у формулі. За відсутності таких понять в описі винаходу, заявнику пропонується включити їх в опис, якщо заявник вважає за необхідне зберегти їх у формулі, інакше - вилучити такі поняття з формули.

21.3.8. Якщо за результатами перевірки формули винаходу встановлено, що виражену формулою суть винаходу не розкрито в описі винаходу та (або) визначений формулою обсяг правової охорони не підтверджується описом винаходу, то заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок, в якому повідомляється, що формула винаходу не базується на описі, тобто не відповідає вимогам частини восьмої статті 12 Закону та пункту 7.1.4 Правил складання заявки, і пропонується усунути за можливості цей недолік, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

21.3.9. Відповідно до пунктів 7.3.2 Правил складання заявки незалежний пункт формули винаходу повинен стосуватися лише одного винаходу або групи винаходів, заявлених як альтернатива.

Відповідність зазначеним вимогам перевіряється із застосуванням пункту 7.3.4 Правил складання заявки.

Якщо за результатами перевірки встановлено, що незалежний пункт формули винаходу містить характеристику винаходів, які стосуються об'єктів різного виду чи сукупності засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення, робиться висновок, що відповідно до пункту 7.3.4 Правил складання заявки незалежний пункт формули винаходу стосується більш ніж одного винаходу, що суперечить вимогам пункту 7.3.2 Правил складання заявки, зважаючи на те, що ці винаходи не можуть бути заявлені як альтернатива.

При цьому під призначенням об'єкту (технічного) необхідно розуміти ті перетворення матерії (енергії та інформації як матеріального об'єкта, властивостей та стану речовини), заради яких цей об'єкт створюється, тобто цільові перетворення матерії. Здатність технічного об'єкта здійснювати певні цільові перетворення матерії можна розглядати як його найважливіші властивості, які у теорії технічних систем прийнято називати робочими функціями або призначенням технічного об'єкта. Робочі функції технічного об'єкта можуть викладатись із різним ступенем узагальнення і можуть конкретизуватись вказівкою на операнд (об'єкт перетворення), наприклад для транспортного засобу – пасажир (пасажирський транспортний засіб, автобус, легковий автомобіль, пасажирський корабель тощо) чи вантажі (вантажний транспортний засіб, вантажівка, вантажний корабель тощо), та інші властивості технічного об'єкта, зокрема умови перетворення (наприклад для транспортного засобу вид опорної поверхні чи зовнішнього середовища – дорога (автобус, автомобіль тощо), вода (корабель, катер, підводний човен тощо) чи повітря (літак, гвинтокрил, планер, орнітоптер тощо); його конструктивні особливості, зокрема тип рушія – колісний (легковий автомобіль, колісний трактор, автобус тощо), гусеничний (гусеничний трактор, гусенична машина, танк тощо), гребний гвинт (корабель, катер, підводний човен тощо), реактивний (реактивний літак, ракета тощо), зокрема водомет тощо).

Застосування пункту 7.3.4 Правил складання заявки вимагає, наприклад ситуація, коли формула винаходу стосується набору (сумки, аптечки тощо) для надання першої медичної допомоги..., який складається із різних медикаментів... та медичних виробів..., то вираз «надання першої медичної допомоги...» не розкриває робочу функцію (призначення) набору, оскільки не характеризує зміну стану об'єкту перетворення – людського організму. У такому випадку потрібно зробити висновок про те, що ці медикаменти та медичні вироби не реалізують спільного призначення. У той же час, сукупність

засобів реалізує спільне призначення, якщо вона спроможна здійснювати певне цільове перетворення матерії, яке не є простою сумою робочих функцій окремих засобів сукупності. Наприклад, коли формула винаходу стосується набору для діагностики захворювання..., який складається із різних речовин... та/або виробів... то вираз «діагностики захворювання...» розкриває робочу функцію (призначення) набору, оскільки характеризує перетворення об'єкту перетворення – інформації як матеріального об'єкта про стан людського організму. У такому випадку потрібно зробити висновок про те, що ці речовини та/або вироби реалізують спільне призначення.

Заявнику надсилається про це попередній висновок з пропозицією, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу і з дотриманням вимоги єдиності винаходу, виправити формулу винаходу так, щоб кожний з винаходів був охарактеризований в окремому незалежному пункті формули, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

21.3.10. Якщо за результатами перевірки багатоланкової формули винаходу встановлено, що залежний пункт сформульовано таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому він підпорядкований, то відповідно до пункту 7.3.12 Правил складання заявки залежний пункт разом із зазначеним незалежним пунктом не визнається таким, що характеризує один винахід. Тобто, така формула характеризує групу винаходів, що суперечить пунктам 7.2.3 та 7.2.4 Правил складання заявки, згідно з якими багатоланкова формула, що має один незалежний пункт і принаймні один залежний від нього пункт, характеризує один винахід у той час, як групу винаходів характеризує багатоланкова формула, яка має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи.

У цьому випадку заявнику надсилається обґрунтований попередній

висновок з пропозицією, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу і з дотриманням вимоги єдиності винаходу, виправити формулу винаходу так, щоб кожний з винаходів був охарактеризований в окремому незалежному пункті формули, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

21.3.11. Вплив ознак, які характеризують призначення (смісловий зміст цього терміну необхідно розуміти так, як це викладено у пункті 21.3.9), на оцінку ознак пункту формули для цілей пошуку та експертизи повинно визначатися в кожному конкретному випадку залежно від ситуації. У процесі пошуку та експертизи призначення заявленого винаходу, повинно оцінюватися для того, щоб визначити, чи приводить зазначення у формулі призначення до конструктивних відмінностей (або, у разі формули на спосіб, до відмінностей в етапах способу) між заявленим винаходом і попереднім рівнем техніки. Якщо це так, зазначення у формулі призначення служить для обмеження обсягу правової охорони. У формулі винаходу, що складається з двох частин, згідно з пп. 7.3.1, 7.1.1 Правил складання призначення вважається обмеженням обсягу правової охорони.

Якщо пункт формули починається з таких слів, як «Пристрій для здійснення способу...», це повинно бути витлумачено як означає просто пристрій, придатний для здійснення способу. Пристрій, якому притаманні всі ознаки, наведені в пункті формули, але який не придатний для заявленої мети або вимагає модифікації для того, щоб його можна було використовувати саме таким чином, зазвичай не має вважатися таким, що входить в обсяг правової охорони. Наприклад, пункт формули відноситься до машини для різання м'яса і містить ознаки пристрою. Формулювання «машина для різання м'яса» обумовлює тільки функцію пристрою (а саме - для різання м'яса) без будь-яких позитивних конструктивних ознак. Такому формулюванню не буде надаватися

значення при оцінці новизни і винахідницького рівня, якщо відома з попереднього рівня техніки машина для різання могла бути використана для різання м'яса. У цьому випадку слова «для різання м'яса» повинні трактуватися просто як ознака машини, придатної для різання м'яса. Таким чином, слід вивчити документ, що характеризує попередній рівень техніки, для того щоб з'ясувати, чи була машина для різання по своїй суті придатна для різання м'яса, чи вказано в описі відомої з попереднього рівня техніки машини, які матеріали піддаються різанню. Аналогічним чином розглядається і пункт формули на продукт для конкретного застосування. Наприклад, якщо пункт формули відноситься до «форми для рідкої сталі», це передбачає наявність у такої форми певних ознак. Тому пластиковий лоток для кубиків льоду, що мають температуру плавлення значно нижче температури плавлення сталі, не входить в обсяг правової охорони. Подібним чином пункт формули на речовину або композицію для конкретного застосування повинен трактуватися так, що він означає речовину або композицію, які фактично придатні для заявленого застосування; відомий продукт, який сам по собі такий же, як речовина або композиція, що заявлені у пункті формули, але який існує у формі, яка робить його непридатним для заявленого використання, не позбавляє цей пункт новизни.

21.3.12. Якщо встановлено, що формула винаходу характеризує групу винаходів, перевіряється згідно з пунктом 21.4 дотримання вимоги єдиності винаходу відповідно до частини четвертої статті 12 Закону.

21.4. Перевірка єдиності винаходу

21.4.1. Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону та пункту 2.6 Правил складання заявки вимога єдиності винаходу визнається дотриманою,

якщо заявка на винахід стосується одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Відповідно до пункту 2.6.2 Правил складання заявки визначення того, чи є група винаходів настільки взаємозв'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум, повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули винаходу.

21.4.2. Якщо за результатами перевірки формули винаходу згідно з пунктами 21.3.8 – 21.3.10 встановлено, що заявка стосується більш ніж одного винаходу (групи винаходів), визначається, чи пов'язані вони єдиним винахідницьким задумом.

Відповідно до пункту 2.6.1 Правил складання заявки група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

Такими згідно пунктом 2.6.3 Правил складання заявки, зокрема, є винаходи:

один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини;

один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій;

один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад, процес або пристрій та його частина, процес і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі, нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх новим застосуванням, нове застосування відомого

пристрою або речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є;

які є об'єктами одного виду, однакового призначення і забезпечують одержання одного й того самого технічного результату (варіанти).

21.4.3. Якщо формула винаходу характеризує два або більше винаходів, які є об'єктами одного виду, то перевіряється, чи є вони варіантами, тобто, чи збігаються зазначені заявником призначення цих винаходів і чи забезпечують вони одержання одного й того самого технічного результату (пояснення стосовно смислового змісту терміну «технічний результат» наведені у підпункті 7.3.3).

Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо крім загального технічного результату, спільного для всіх винаходів групи, формулювання одного з окремих технічних результатів будь-якого з винаходів цієї групи додатково містить зазначення певної особливості цього технічного результату, наприклад, загальний технічний результат спільний для всіх винаходів групи - "зниження тертя", окремий технічний результат - "зниження тертя в умовах підвищеної вологості".

Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо для будь-якого з винаходів групи зазначено два чи більше технічних результатів, а спільним для всіх винаходів є принаймні один із цих технічних результатів.

21.4.4. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що винахід (один з винаходів групи) не відповідає принаймні одній з умов патентоздатності і для усунення такої невідповідності до заявки, а саме, до формули винаходу (групи винаходів) мають бути внесені відповідні виправлення, то перевіряється, чи буде дотримано вимогу єдиності винаходу після внесення цих виправлень. Наприклад, після вилучення з формули

винаходу незалежного пункту, що характеризує загальний випадок, і перетворення принаймні двох залежних пунктів, що характеризують окремі випадки, у відповідні незалежні пункти, слід перевірити, чи об'єднані останні єдиним винахідницьким задумом. Так само, після вилучення з формули групи винаходів одного з незалежних пунктів слід перевірити, чи об'єднані ті незалежні пункти, що залишилися, єдиним винахідницьким задумом.

21.4.5. У разі виявлення порушення вимоги єдиності винаходу заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок із вимогою усунути цей недолік або надати обґрунтоване заперечення проти висновку експертизи про порушення вимоги єдиності.

21.4.6. Якщо в строк, зазначений у пункті 2.5.5, або продовжений згідно з пунктом 2.5.6, порушення вимоги єдиності не усунуто й у відповіді заявника не зазначено винахід(оди), щодо якого(их) слід проводити експертизу заявки, а надані у відповіді заявника заперечення визнані закладом експертизи непереконаливими, подальша експертиза проводиться щодо винаходу, зазначеного у формулі першим, а також щодо винаходів, пов'язаних з ним єдиним винахідницьким задумом.

При документуванні результатів експертизи відповідно до пунктів 20.5 або 20.6 зазначається(ються) винахід(оди), щодо якого(их) проведено експертизу, викладаються результати цієї експертизи і пропонується усунути виявлені недоліки, у тому числі, порушення єдиності винаходу.

XXII. Перевірка заявленого винаходу на відповідність умовам надання правової охорони, іншим ніж умови патентоздатності

22.1. Перевірці відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності передуює перевірка дотримання інших умов надання правової охорони, зокрема, відповідності заявленого винаходу вимогам, встановленим частинами першою - третьою статті 6 Закону та пунктами 2.3 - 2.5 Правил складання заявки.

22.2. Перевірка відповідності заявленого винаходу вимогам, встановленим частинами першою або третьою статті 6 Закону, проводиться із врахуванням описаного у п. 7.2 або у п. 7.5. Для того, щоб визначити чи відповідає заявлений винахід частині другій статті 6 Закону, а також чи є він винаходом відповідно до підпункту 2.5 Правил складання також слід врахувати викладене у пп. 7.3, 7.4 та 7.6.

Разом з тим, ознайомившись із суттю винаходу, доцільно також врахувати те, що викладене у підпунктах, що наведені нижче.

22.3. Об'єкти, на які не поширюється правова охорона.

22.3.1. Сорти рослин і породи тварин. Взагалі ці об'єкти можуть одержати правову охорону відповідно до спеціальних законів. Так, згідно із Законом «України про охорону прав на сорти рослин» патент не повинен видаватися, якщо заявлений об'єкт спрямований на конкретний сорт або конкретні сорти рослин. Однак, це не стосується винаходів, об'єктом яких є рослина чи тварина, якщо втілення такого винаходу не обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин.

22.3.2. Біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів.

Процес створення рослин або тварин є, головним чином, біологічним, якщо він складається повністю з натуральних феноменів таких, як схрещення або селекція. Так, метод обробки рослин для поліпшення їх корисних властивостей із використанням радіації або стимуляторів росту не може бути, головним чином, біологічним, тому що, хоча біологічний процес залучений, процес полягає у діях, виконуваних щодо матеріального об'єкту (рослина) за допомогою продукту (стимулятор росту або джерело радіаційного опромінення).

22.3.3. Топографії інтегральних мікросхем.

Може бути одержана правова охорона відповідно до спеціального закону (Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»).

22.3.4 Результати художнього конструювання.

Тут також слід сказати, що об'єкти такого конструювання можуть одержати правову охорону відповідно до спеціального закону, а саме «Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Проте, для цього об'єкти мають визначати зовнішній вигляд виробу. Якщо об'єкт має ще і технічні (технологічні) характеристики, тобто є об'єктом технології він може одержати правову охорону як винахід (корисна модель). Прикладом цього може бути протектор шини.

22.4. Об'єкти, які не визнаються винаходами (корисними моделями).

Відповідно до пункту 2.5 Правил не визнаються винаходами (корисними моделями) відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування,

нормування тощо); правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів аукціонів; проекти та схеми планування споруд, будинків, територій; умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції; комп'ютерні програми; форма представлення інформації.

Слід розуміти, що будь-який з об'єктів, що зазначені нижче, не визнається винаходом (корисною моделлю) лише за умови, що заявлено власне такий об'єкт, а не продукт чи процес, в яких або для здійснення яких такий об'єкт використовується.

Об'єкти, що зазначені нижче, та продукти чи процеси, які визнаються винаходами (корисними моделями), розрізняються тим, що останні повинні мати технічний характер (див. п. 7.3.2).

Складність перевірки об'єктів, які не визнаються винаходами, полягає в тому, що вони можуть характеризуватися ознаками, що зазвичай притаманні об'єкту «продукт» або «спосіб». Так спосіб організаційної діяльності може включати в себе апаратно-технічні засоби, що зазвичай застосовуються в галузі організації або управління певною діяльністю (наприклад, технічні засоби для забезпечення електронного документообігу); об'єкти, що належать до представлення інформації зазвичай включають фізичні носії інформації або пристрої; об'єкти, що належать до математичних методів – технічні засоби для здійснення або полегшення обчислювально-логічних операцій.

Показовим прикладом таких об'єктів можуть виступати широко поширені в наш час системи он-лайн торгівлі або аукціонів у мережі Інтернет, які включають в себе такі технічні засоби як персональні комп'ютери, сервери баз даних, канали зв'язку та іншу оргтехніку. Зазвичай результатом таких систем є отримання матеріальних або споживчих благ, що володіють вже відомими властивостями і створені шляхом здійснення операцій, відомих фахівцю в даному рівні техніки, тобто направлені на отримання нетехнічного результату за

допомогою технічних засобів, що може бути віднесено до методів організаційної діяльності.

Тому, при перевірці об'єктів, що характеризуються наявністю ознак, зазвичай притаманних об'єктам винаходу яким не надається правова охорона, особливу увагу слід приділяти технічному характеру заявленого об'єкта.

Як зазначено у п. 7.3.2 «Технічний характер» означає те, що заявлений винахід повинен стосуватися продукту або процесу і бути спрямованим на вирішення технічної задачі (проблеми) для досягнення технічного результату.

При цьому слід пам'ятати, що досягнення технічного результату, поряд з ознаками способу або продукту, можуть забезпечувати також і ознаки, на перший погляд подібні до ознак, що притаманні об'єктам, які не визнаються винаходами. Наприклад, об'єкт, що характеризує комп'ютерну програму, виконувану на базовій станції у системі бездротового зв'язку, яка призводить до збільшення завадостійкості при передачі даних між базовою станцією та мобільною станцією. При цьому, зазначення технічних засобів для характеризувannya об'єкта винаходу не завжди свідчать про технічний характер об'єкта, як-от програмний додаток, виконуваний на мобільному телефоні, що надає користувачу гороскоп або прогноз погоди, тобто направлений на отримання смислового змісту інформації.

22.5.1. Відкриття, наукові теорії та математичні методи.

Якщо виявлені нові властивості відомого матеріалу чи іншого продукту, проте не зазначено певного технічного результату щодо таких властивостей, це можна вважати відкриттям, проте не винаходом (корисною моделлю). Наприклад, відкриття того, що відомий матеріал здатний витримувати механічний удар, не визнається винаходом (корисною моделлю), але залізнична шпала, зроблена з цього матеріалу, може бути визнана такою. Виявлення раніше

невпізнаної субстанції, яка зустрічається в природі, є також безсумнівним відкриттям і, отже, не визнається винаходом (корисною моделлю). Однак, якщо може бути показано, що субстанція, знайдена в природі, здатна створювати технічний ефект, вона може бути визнана такою. Прикладом такого випадку може бути субстанція, яка зустрічається у природі, котра, як було виявлено, має антибіотичну дію.

Якщо було відкрито, що мікроорганізм існує у природі і виробляє антибіотик, сам мікроорганізм може бути визнаний винаходом (корисною моделлю) як продуцент антибіотику. Аналогічно цьому, відкритий ген, який існує у природі, може бути винаходом (корисною моделлю), якщо виявлений технічний результат, наприклад, його використання у виготовленні певних поліпептидів або у генній терапії.

Взагалі до об'єктів, що не визнаються винаходами (корисними моделями) належить будь-який біологічний матеріал, що існує у природі, якщо такий матеріал не виділений із свого природного середовища, або не одержаний шляхом технологічного процесу.

До об'єктів, що не можуть бути визнані винаходами, належать також людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, у тому числі послідовності або частини послідовності гена. Це не стосується елемента людського організму, виділеного з нього або одержаного інакше із застосуванням технологічного процесу, включаючи послідовність або частину послідовності гена, навіть якщо структура цього елемента ідентична структурі природного елемента.

Наукові теорії – це найбільш узагальнена форма відкриттів. Під науковою теорією розуміють найбільш розвинену форму організації наукових знань, що забезпечує розширення сфери знання за межами безпосереднього спостереження і характеризується наявністю загальних законів і сфери їх

застосування, де вона пояснює явища, які відбуваються; сфери передбачення невідомих явищ; логіко-математичного апарату виведення наслідку із законів; визначення концептуальної схеми, без якої неможливе пізнання об'єктів цієї теорії. Іншими словами, наукова теорія – це система поглядів, наукове припущення, що пояснює закономірності і суттєві зв'язки предметної області.

Прикладом цього може виступати фізична теорія напівпровідності, яка не може бути визнана винаходом (корисною моделлю). Однак, нові напівпровідникові пристрої і процеси їх виробництва можуть.

Математичні методи є конкретним прикладом розумової діяльності людини, оскільки вони засновані на дедукції та виводяться суто логічним шляхом, тобто шляхом правильних міркувань, а, отже, не визнаються винаходами (корисними моделями). До математичних методів належать математичні рішення, характерними особливостями яких є обчислювально-логічні операції, здійснювані над кількісними даними, що не потребують для їх отримання здійснення певних дій над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів.

Наприклад, прискорений метод поділу не може бути визнаний винаходом (корисної моделлю), але обчислювальний пристрій, сконструйований для роботи за цим методом, є патентоздатним. Математичний метод розрахунку та моделювання електричних фільтрів не визнається винаходом (корисною моделлю); проте, фільтри, сконструйовані згідно з цим методом, не можуть бути виключені з правової охорони.

Важливою особливістю об'єктів, що являють собою математичні методи часто є використання в них ЕОМ чи інших обчислювальних засобів, які використовуються для обчислень, або наявність ознак, що вказують на використання обчислювальної техніки, наприклад «до блоку пам'яті записують значення змінної». Необхідно розуміти, що використання в такому випадку

ЕОМ не є підтвердженням того, що заявлений винахід носить технічний характер. Як вказано в пункті 22.4, об'єкт винаходу, що характеризує математичний метод може включати в себе технічні засоби, що полегшують або пришвидшують виконання обчислювально-логічних операцій, ними можуть бути, зокрема, ЕОМ, мікрокалькулятор, арифмометр тощо. В таких випадках ЕОМ по суті являє собою інструментарій для здійснення обчислень і слід розуміти, що саме цей інструментарій не забезпечує досягнення технічного результату, а його вид, наприклад, ЕОМ або олівець і папір, не впливає на результат, що досягається виконанням вказаних обчислень та полягає лише в отриманні інформації завдяки застосуванню математичного метода, програми для ЕОМ і виконуваного в ній алгоритму. Тому такий результат не вважається таким, що має технічний характер (див. також пункт 7.3.3).

Поряд із цим, об'єкт, що включає в себе математичний метод, може бути визнано технічним рішенням. Як правило, кількісні дані, над якими виконуються обчислювально-логічні операції, отримуються в процесі проведення певних вимірювань, навіть якщо посилання на такі вимірювання відсутні в явному вигляді у формулі винаходу. Тому, перед віднесенням об'єкта до власне математичних методів слід звернутися до опису винаходу та переконатися, що заявлений об'єкт дійсно не базується на здійсненні дій над матеріальним об'єктом за допомогою технічних засобів, а відсутність посилання на такі дії і засоби не є недоліком лише формули винаходу, який може бути виправлений. В таких випадках, якщо в результаті аналізу матеріалів заявки можна зробити висновок, що із опису винаходу до формули винаходу можна внести ознаки, що характеризують дії над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів, які призводять до досягнення технічного результату, і коригування формули винаходу на даному етапі експертизи дійсно можливе, заявлений об'єкт не може бути віднесений до математичних методів.

22.5.2. Методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо).

Інтелектуальна діяльність нерозривно пов'язана з роботою мозку людини і визначається як розумова діяльність людини. Методи інтелектуальної діяльності охоплюють різні види аналізу і обробки інформації, її смислового змісту, людиною, що включають методи отримання в результаті такої обробки нового знання, причому при здійсненні такої обробки можуть проводитися певні дії над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів.

Особливість методів інтелектуальної діяльності полягає в тому, що вони можуть характеризуватися наявністю засобів, які зазвичай використовуються людиною при здійсненні розумової діяльності – носіїв та джерел інформації, пишучих засобів тощо. При здійсненні методів інтелектуальної діяльності можуть використовуватися засоби і матеріальні об'єкти, що супроводжують інтелектуальну працю людини без зміни самих засобів і об'єктів і характеру їх взаємодії. Зокрема, якщо заявлений об'єкт характеризує виконання розумових операцій за допомогою зазвичай використовуваного інструментарію, проте саме таке використання саме таких засобів не призводить до технічного результату і виражено в розв'язанні певної інтелектуальної задачі, то такий об'єкт може бути віднесений до методів інтелектуальної діяльності.

Господарська та комерційна діяльність – це, по суті, специфічні форми організаційної діяльності.

Організації, створені людиною (людьми), характеризуються наявністю людини як активного ресурсу. Необхідно відзначити, що організація, що входить у більш велику організацію, є для останньої ресурсом.

Організація — це комплекс заходів або дій, направлених на отримання оптимальних умов для досягнення якого-небудь результату, із залученням найбільшої ефективності, продуктивності, якості послуг, що надаються і, як правило, з одночасним зменшенням витратків на засоби для досягнення мети.

Організація виробництва — це координація та оптимізація у часі та просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва у цілях досягнення у визначені строки Організація — цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети - найбільшого виробничого результату з найменшими витратами.

Для цієї групи об'єктів також характерні певні узагальнені правила. Так, схема організації комерційної операції не можуть патентуватися. Метод ведення бізнесу не визнається винаходом (корисною моделлю), навіть коли він передбачає можливість використання технічних засобів, які визначені настільки узагальнено, що це недостатньо для виявлення цими засобами нових технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей цих засобів. Однак, якщо заявлений об'єкт явно та достатньо детально визначає пристрій або технічний процес для виконання принаймні частини схеми, цей пристрій або процес за умови, що вони мають технічний результат і визначають внесок в рівень техніки визнаються винаходом (корисною моделлю).

22.5.3. Правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів аукціонів.

Правило - вимога для виконання якихось умов (норма поведінки) всіма учасниками якої-небудь дії, за виконання якого передбачено заохочення, а за невиконання покарання.

Особливістю правил проведення ігор є те, що при їх здійсненні

відбуваються дії над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів, тому, основним критерієм, завдяки якому можна відрізнити технічне рішення від об'єкта, що належить до правил проведення ігор є характер отриманого результату. Правила проведення ігор направлені на умовну, непродуктивну діяльність, зокрема, якщо заявлений об'єкт характеризує процес гри, що включає дії над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів, проте цей процес не призводить до технічного результату і такий об'єкт може бути віднесений власне до правила або способу гри.

Правила виключаються із визнання винаходами (корисними моделями), навіть коли вони передбачають використання технічних засобів, які використовуються по своєму прямому призначенню або визначені неявно чи настільки узагальнено, що це недостатньо для виявлення цими засобами нових технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей цих засобів.

Зокрема, не можуть визнаватися винаходами (корисними моделями) схема вивчення мови, метод розгадування кросвордів, гра, суть якої визначається її правилами, оскільки результат такої гри досягається лише завдяки особливостям смислового наповнення самої гри, тобто її сюжету.

22.5.4. Проекти та схеми планування споруд, будинків, територій.

Проекти, схеми планування споруд, будинків, територій, що зображені на матеріальному носіїві або охарактеризовані словесно – це специфічні форми представлення інформації про відповідні об'єкти, не визнаються винаходом (корисною моделлю).

Проте, винаходами (корисними моделями) можуть бути технічні об'єкти, що належать до будинків, гідротехнічних споруд тощо, якщо особливості

конструкцій таких об'єктів, зокрема електричні, пневматичні та інші схеми їх устрою забезпечують досягнення технічного результату.

22.5.5. Умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції.

Умовні позначення, розклади, інструкції (правила) є засобами представлення інформації. Них стосуються зауваження п. 22.5.7 стосовно смислового змісту інформації.

22.5.6. Комп'ютерні програми.

Комп'ютерна програма – набір послідовних інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування та виконання обчислювальною машиною (комп'ютером), які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у сирцевому або об'єктному кодах). По іншому комп'ютерну програму визначають, як низку команд для комп'ютера, що становлять запис алгоритму однією з мов програмування.

Зазвичай, сукупність ознак, що представлена у вигляді алгоритму комп'ютерної програми тісно пов'язана з іншими типами об'єктів і може характеризувати математичний метод, правила проведення ігор, інтелектуальної або господарської діяльності, чи тільки форму представлення інформації. В таких випадках ознаки формули винаходу є характерними для вказаних видів об'єктів, які не визнаються винаходами, а представлення цих ознак у вигляді алгоритму програми для ЕОМ вказує на використання обчислювальних засобів при здійсненні вказаних об'єктів. Ці засоби являють собою інструментарій,

наявність якого не забезпечує досягнення технічного результату, а отриманий результат носить нетехнічний характер, який полягає, наприклад, в отриманні інформації тільки завдяки застосуванню математичного метода або алгоритму. Наприклад, спосіб визначення знижки на товари для клієнта, що розраховується за допомогою ЕОМ згідно з певним алгоритмом і базується на раніше отриманій інформації про здійснення покупок клієнтом.

Як було зазначено раніше, не визнаються винаходами (корисними моделями) власне комп'ютерні програми, тобто «інструкція для комп'ютера», яку написано «мовою програмування» або представлено у вигляді алгоритмів. Головні міркування щодо цих об'єктів є, в принципі, такі ж самі, як і для інших об'єктів. Якщо заявлений винахід або корисна модель спрямовані на досягнення певного технічного результату (мають технічний характер), вони можуть одержати правову охорону. Алгоритм програми для ЕОМ, направлений на досягнення технічного результату, представлений у вигляді послідовності дій над сигналами, що здійснюється за допомогою обчислювальної техніки може бути визнаний технічним рішенням. Більш того, операція передання даних, контрольована комп'ютерною програмою, може бути виконаною за допомогою спеціальних каналів зв'язку, і виконання програми в такому випадку передбачає фізичні ефекти, наприклад, перетворення даних в електричні струми.

Проте, такі звичайні фізичні ефекти самі по собі недостатні для того, щоб визнати технічним характер об'єкта. Однак, якщо комп'ютерна програма, коли вона запущена на комп'ютері, здатна забезпечити технічний результат, який перевищує ці технічні ефекти, тобто визначає внесок в рівень техніки, вона може бути такою, що належить до об'єктів винаходу (корисної моделі).

Такий технічний результат, може бути виявлений, наприклад, у зменшенні тепловиділення центрального процесора за рахунок оптимізації програми та зменшенні кількості необхідних циклів та операцій для здійснення певних дій

або у збільшенні потужності двигуна внутрішнього згорання внаслідок виконання програми, яка керує електронним блоком керування двигуном (ECU).

22.5.7. Форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

Презентація (представлення) інформації, визначеної тільки її вмістом, не визнається винаходом (корисною моделлю).

Це положення застосовується, якщо формула винаходу (корисної моделі) спрямована на подання інформації самої по собі (наприклад, акустичними сигналами, словами, візуальними зображеннями), а також, якщо формула спрямована на подання інформації, що записана на носії (наприклад, книгами, визначеними їх сюжетом, цифровими записами, визначеними музичними записаними творами), магнітні або оптичні комп'ютерні носії, визначені записаними на них даними або комп'ютерними програмами), якщо матеріальна природа носія інформації у формулі визначена настільки узагальнено, що це недостатньо для виявлення ним нових технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей цього носія.

Необхідно розрізняти інформацію і смисловий зміст інформації. З матеріального погляду інформація – це порядок слідування об'єктів матеріального світу. Вона може існувати тільки на матеріальному носії. Смисловий зміст інформації – це відображення інформації у свідомості людини у вигляді смислових понять та зв'язків між ними (зокрема, слів та словесних виразів, образів та відчуттів). Він утворюється в результаті інтерпретації інформації відповідно до попередньої домовленості про її смисл. Він не є інформацією і не вважається матеріальним, як не вважається матеріальною

свідомість людини. Якщо ознака формули виражає смисловий зміст інформації вона не характеризує матеріальну (фізичну) природу носія. Якщо певний результат знаходиться у причинно-наслідковому зв'язку із смисловим змістом інформації, він не може вважатись технічним.

Наприклад, лістинг програми не може бути виконаний сам по собі і представляє собою ідею, що полягає в його основі, а не застосування цієї ідеї, а тому по суті лістинг програми є смисловим змістом інформації і не визнається винаходом (корисною моделлю).

Однак, якщо презентація інформації визначає чітко та достатньо детально матеріальну (фізичну) природу інформації (її носія) і має технічний характер, вона може бути визнана винаходом (корисною моделлю).

Наприклад, в системі мобільного зв'язку будь-яке повідомлення, що характеризується лише смисловим змістом інформації, як-от SMS або MMS повідомлення не визнаються винаходами (корисними моделями), а службові повідомлення, наприклад, USSD-запити, що виконуються згідно певних технічних протоколів зв'язку та забезпечують вплив на технічні властивості обладнання мобільного зв'язку або призводять до зміни стану обладнання можуть бути визнані винаходами (корисними моделями).

Наразі, досить суперечливим об'єктом є база даних, яка з одного боку може бути віднесена до форм представлення інформації і не визнаватися винаходом, а з іншого, може бути визнана об'єктом винаходу. Наочним прикладом бази даних як представлення інформації є так звані «вічні календарі», що по суті являють собою оформлені та певним чином розташовані дані про роки, місяці, дні тижня та зв'язки між ними, за допомогою яких можна визначити будь-який день будь-якого року тощо, тобто по суті маніпуляція зі смисловим змістом інформації, яка впливає на свідомість людини, тобто носить нетехнічний характер і не призводить до певного технічного результату.

З іншого боку, база даних, що характеризує так звану «паливну карту» двигуна внутрішнього згоряння, що записана в пам'яті блоку керування двигуном – певну таблицю, яка містить інформацію про необхідний час подачі палива в двигун, по яку звертається електронний блок керування двигуном після отримання даних про навантаження на двигун і його оберти від датчиків. Результатом зміни даних у такій базі даних може бути збільшення потужності двигуна, або його паливної економічності, тобто результат носить технічний характер.

22.6. Якщо перевірка показала, що заявлений винахід (корисна модель) суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі або заявлений об'єкт (кожний із заявлених об'єктів) не належить, до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 Закону, або належить до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 Закону, чи до об'єктів, зазначених у пункті 2.5 Правил складання заявки, то документування цих результатів експертизи здійснюють відповідно до пунктів 20.5 або 20.6.

XXIII. Перевірка промислової придатності

23.1. Умови визнання винаходу промислово придатним

23.1.1. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості або в іншій сфері діяльності.

23.1.2. Для встановлення того, чи є заявлений винахід промислово придатним, перевіряється наявність у заявці відомостей про призначення

винаходу (смісловий зміст цього терміну необхідно розуміти так, як це викладено у пункті 21.3.9) або про його можливе застосування (наприклад, для нових хімічних сполук, послідовності або часткової послідовності гена), а також підтвердження можливості реалізації цього призначення при здійсненні винаходу за кожним пунктом його формули.

Таким підтвердженням є:

відомості, достатні для того, щоб фахівець міг здійснити винахід у тому вигляді як його охарактеризовано в кожному пункті формули, зокрема, опис засобів та (або) методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу. Допускається заміна таких відомостей посиланням на джерело інформації, що містить їх, і яке стало загальнодоступним до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки;

принаймні один приклад здійснення винаходу з наведенням достовірних даних, зокрема, експериментальних, що підтверджують можливість реалізації його призначення, яке зазначено в матеріалах заявки або випливає з них;

відомості про депонування біологічного матеріалу (матеріалу, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі), якщо об'єктом винаходу є біологічний матеріал і в заявці не описано спосіб його одержання таким чином, щоб фахівець міг здійснити винахід.

Якщо для фахівця призначення винаходу явним чином випливає з його формули, то відсутність в описі винаходу додаткових відомостей щодо цього не вважається недоліком.

У той же час, якщо в процесі експертизи виявлено, що призначення винаходу, яке випливає з його формули, є іншим ніж те, що випливає з опису винаходу, зокрема, з опису його роботи, робиться висновок про те, що формула винаходу не базується на описі, тобто не відповідає вимозі частини восьмої статті 12 Закону, і заявнику в обґрунтованому попередньому висновку

пропонується усунути цей недолік.

23.1.3. Винахід не визнається промислово придатним, якщо його не може бути здійснено, зокрема, через те що його функціонування суперечить визнаному закону природи.

23.2. Перевірка промислової придатності щодо формули винаходу із залежними пунктами

23.2.1. Якщо формула винаходу має незалежний та один або більше залежних пунктів, то в разі визнання винаходу промислово придатним за незалежним пунктом, перевірку згідно з пунктами 23.1.2, 23.1.3 здійснюється щодо кожного залежного пункту формули винаходу, і якщо його визнано промислово придатним за кожним пунктом формули, винахід у цілому визнається промислово придатним.

23.2.2. У разі невизнання винаходу промислово придатним за незалежним пунктом формули винахід у цілому не визнається промислово придатним, і перевірка залежних пунктів може не проводитися.

У разі невизнання винаходу промислово придатним за будь-яким із залежних пунктів винахід у цілому не визнається промислово придатним.

23.3. Висновок щодо промислової придатності

23.3.1. Якщо за результатами перевірки промислової придатності винаходу встановлено, що

в заявці наведено відомості про призначення винаходу або для фахівця це призначення впливає явним чином із матеріалів заявки;

в описі винаходу наведено відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу і приклади застосування його за призначенням, - робиться висновок про те, що винахід є промислово придатним.

23.3.2. Якщо виявлено, що в заявці відсутні відомості про призначення винаходу і для фахівця таке призначення не впливає явним чином з матеріалів заявки, або у формулі винаходу точно визначено функцію, яка суперечить визнаному закону природи, або в процесі експертизи доведено, що заявлений винахід не може бути здійснено, зокрема, через те, що його функціонування суперечить визнаному закону природи, або що реалізація призначення винаходу при його здійсненні не можлива, робиться висновок про те, що заявлений винахід не є промислово придатним.

Якщо за результатами перевірки виявлено, що функціонування об'єкта заявленого винаходу, наприклад мотора, призводить до реалізації його призначення, а саме, до приведення в рух певних елементів, вузлів, пристроїв, робиться висновок про те, що винахід є промислово придатним.

Якщо за результатами аналізу винаходу доведено, що зазначений в описі технічний результат (наприклад, рівень коефіцієнта корисної дії об'єкта) не може бути досягнутий, робиться висновок про те, що опис винаходу не розкриває суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі, отже, не відповідає вимозі частини сьомої статті 12 Закону.

Крім того, відповідно до пункту 6.5.3.7 Правил розгляду заявки та пункту 25.2.6 неможливість досягнення технічного результату може бути складовою обґрунтування відсутності винахідницького рівня.

23.3.3. Якщо за результатами перевірки визнано, що заявлений винахід не є промислово придатним, заявнику надсилається стосовно цього обґрунтований

попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід промислово придатним, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

23.3.4. У разі невизнання винаходу промислово придатним за будь-яким із залежних пунктів формули винаходу заявнику у попередньому висновку може бути запропоновано вилучити цей пункт із формули.

Таке вилучення є доцільним лише за дотримання усіх інших умов патентоздатності.

XXIV. Перевірка новизни

24.1. Рівень техніки

24.1.1. Відповідно до частин третьої статті 7 Закону винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Рівень техніки включає з урахуванням пункту 20.2 всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки до Державної служби.

Загальнодоступними вважаються відомості, з якими будь-яка зацікавлена особа могла ознайомитися. Секретні або конфіденційні відомості не є загальнодоступними.

24.1.2. Для оцінювання новизни до рівня техніки включається також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (в тому числі міжнародної заявки, в якій зазначено Україну) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку,

за умови, що її дата пріоритету, а за її відсутності, дата подання до Державної служби передує даті пріоритету (даті подання) заявки, щодо якої проводиться експертиза, і що на дату пріоритету (дату подання) останньої, чи після цієї дати заявка з більш ранньою датою пріоритету (датою подання) опубліковано.

24.1.3. Якщо заявка з більш ранньою датою пріоритету (датою подання) відкликана або вважається відкликаною до публікації відомостей про неї, однак така публікація відбулася, оскільки до дати, на яку заявка відкликана або вважається відкликаною, було завершено технічну підготовку до неї, то зміст такої заявки входить до рівня техніки лише за умови, що дата публікації відомостей про неї передує даті пріоритету (даті подання) заявки, щодо якої проводиться експертиза.

24.1.4. Для визначення рівня техніки здійснюється патентно-інформаційний пошук згідно з розділами XIII-XVIII.

24.2. Порівняння заявленого винаходу з об'єктами, що є частиною рівня техніки

24.2.1. Перевірка новизни здійснюється щодо всієї сукупності ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак із відомостями про об'єкти, що є частиною рівня техніки, виявленими в результаті проведеного закладом експертизи пошуку.

24.2.2. Відповідно до частини третьої статті 7 Закону об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Це означає, що отримані з різних джерел інформації (у тому числі з різних

частин одного документа) відомості, кожні з яких стосуються лише частини ознак незалежного пункту формули заявленого винаходу, не допускається об'єднувати з метою обґрунтування висновку про невідповідність винаходу умові новизни. Але якщо відомості про об'єкт, з яким порівнюється заявлений винахід, містяться в одному джерелі інформації (основному), а уточнення певних ознак цього об'єкта – в іншому, то це інше джерело розглядається як складова частина основного джерела за умови, що є безсумнівні підстави вважати, що відомості з обох джерел стосуються того самого об'єкта. Крім того, для тлумачення поняття, що вживається в джерелі інформації, допускається використання словників, довідників, міжнародних, державних та галузевих стандартів, правил та інструкцій у галузі, якої стосується винахід.

24.2.3. Винахід не визнається новим, якщо з рівня техніки виявлено об'єкт, в якому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. При цьому не має значення форма представлення ознаки: словесна, математична, графічна, символічна тощо.

Еквівалентними визнаються ознаки, які відрізняються формою їх утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату такого ж виду і якості.

24.2.4. Якщо об'єктом заявленого винаходу є нове застосування відомого продукту чи процесу, то цей винахід не визнається новим, якщо виявлено джерело інформації, з якого відомо застосування того самого продукту чи процесу за тим самим призначенням.

24.2.5. Якщо заявлений винахід є окремим випадком відомого об'єкта, то

виявлення з рівня техніки відомостей про такий об'єкт не впливає на визнання заявленого винаходу новим.

24.2.6. Якщо відомий об'єкт є окремим випадком заявленого винаходу, то виявлення з рівня техніки відомостей про такий об'єкт є підставою для висновку про невідповідність заявленого винаходу умові новизни.

Підставою для такого висновку є належність до рівня техніки, зокрема:

будь-якої з альтернатив, які містяться у незалежному пункті формули винаходу, наприклад, у формулі Маркуша;

об'єкта, який відрізняється від заявленого винаходу тим, що параметри певної характеристики цього об'єкта є частиною інтервалу параметрів такої самої характеристики заявленого винаходу.

Наприклад, належність до рівня техніки відомостей про титановий сплав з вмістом 0,65% нікелю та 0,3% молібдену є підставою для невизнання новим заявленого винаходу, об'єктом якого є титановий сплав, що містить нікелю від 0,6% до 0,7% та молібдену від 0,2% до 0,4%.

24.2.7. Якщо виявленим джерелом інформації, з якого заявлений винахід став відомим, є заявка на видачу патенту в Україні, яка має більш ранню дату пріоритету, а за її відсутності, дату подання і відомості про яку опубліковані Державною службою, то заявлений винахід не визнається новим.

Якщо за тих же обставин відомості про заявку з більш ранньою датою пріоритету, а за її відсутності, датою подання ще не опубліковані й вона не відкликана або не вважається відкликаною, то заявнику надсилається повідомлення, про неможливість у зв'язку з наявністю такої заявки (не вказуючи її заявника і не розкриваючи її змісту) зробити натепер висновок щодо новизни заявленого винаходу та про відстрочення експертизи до дати опублікування Державною службою відомостей про неї.

24.3. Перевірка новизни щодо формули винаходу із залежними пунктами

24.3.1. Якщо формула винаходу має незалежний та один або більше залежних пунктів, то в разі визнання винаходу новим за незалежним пунктом перевірку новизни стосовно відповідних залежних пунктів формули не проводиться і винахід у цілому визнається новим.

24.3.2. У разі невизнання винаходу новим за незалежним пунктом, винахід у цілому не визнається новим. У цьому разі з метою надання заявнику інформації щодо доцільності виправлення формули винаходу перевіряють у межах відомостей, отриманих у результаті пошуку, новизну окремих варіантів винаходу, охарактеризованих відповідними залежними пунктами.

24.4. Висновок щодо новизни винаходу

24.4.1. Якщо за результатами перевірки, проведеної згідно з пунктами 24.2.1 – 24.2.6, не виявлено жодного об'єкта в якому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй, заявлений винахід визнається новим, в іншому разі робиться висновок про те, що заявлений винахід не є новим.

24.4.2. Якщо визнано, що заявлений винахід не є новим, заявнику надсилається стосовно цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід новим, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

24.4.3. У разі невизнання заявленого винаходу новим за незалежним пунктом формули при визнанні його новим за будь-яким із залежних пунктів, заявнику в обґрунтованому попередньому висновку може бути запропоновано, якщо це доцільно, виправити формулу винаходу шляхом уведення до незалежного пункту тих зазначених у залежному пункті ознак винаходу, які у сукупності з іншими ознаками зумовлюють його новизну.

24.4.4. Якщо за результатами перевірки, проведеної згідно з пунктами 24.2.1 – 24.2.6, виявлено відомий з рівня техніки об'єкт, який є окремим випадком заявленого винаходу, робиться висновок про те, що винахід не є новим.

У цьому разі з метою усунення перешкоди для визнання винаходу новим заявнику в обґрунтованому попередньому висновку може бути запропоновано, якщо це доцільно, виправити формулу так, щоб виражена нею суть винаходу і визначений нею обсяг правової охорони не поширювався на зазначений окремий випадок.

24.4.5. Виправлення, зазначені у пунктах 24.4.3 та 24.4.4, є доцільними лише за дотримання усіх інших умов патентоздатності.

XXV. Перевірка винахідницького рівня

25.1. Рівень техніки

25.1.1. Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону винахід має

винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки.

Під фахівцем тут і далі розуміють особу, що володіє знаннями у відповідній галузі, які базуються на відомостях, що стали загальнодоступними до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки до Державної служби і містяться в посібниках, довідниках, монографіях, підручниках із цієї галузі. Джерелом таких відомостей можуть бути описи до патентів на винаходи (корисні моделі) або наукові публікації, якщо винахід належить до галузі досліджень, яка є настільки новою, що відповідні знання ще не можна отримати з інших джерел.

У разі, коли заявка стосується декількох галузей, під фахівцем розуміють групу осіб, які в сукупності відповідають викладеній вище характеристиці.

25.1.2. Рівень техніки включає з урахуванням пункту 20.2 всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки до Державної служби.

При цьому загальнодоступними вважаються відомості, з якими будь-яка зацікавлена особа могла ознайомитися. Секретні або конфіденційні відомості не є загальнодоступними.

25.1.3. Для оцінювання винахідницького рівня до рівня техніки включається зміст лише тих заявок, відомості про які опубліковано до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза.

25.2. Порівняння заявленого винаходу з об'єктами, що є частиною рівня техніки

25.2.1. Відповідно до п. 6.5.3.2 Правил розгляду заявки при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату (пояснення стосовно смислового змісту терміну «технічний результат» наведені у підпункті 7.3.3). Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Відповідно до пункту 6.6.1 Правил складання заявки ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти при використанні винаходу .

Отже, при перевірці винахідницького рівня мають ураховуватися лише ті ознаки, що впливають на досягнення технічного результату, якого можна досягти при використанні винаходу, тобто лише суттєві ознаки.

25.2.2. Перевірка винахідницького рівня здійснюється щодо сукупності суттєвих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак з отриманими в результаті проведення пошуку відомостями про об'єкти, що є частиною рівня техніки.

25.2.3. Для порівняння з ознаками заявленого винаходу при перевірці винахідницького рівня можуть бути використані відомості, отримані з різних джерел інформації, якщо можливість їх об'єднання є очевидною для фахівця.

25.2.4. Перевірка винахідницького рівня, як правило, включає: виявлення з рівня техніки найбільш близького до винаходу аналога, тобто об'єкта, переважно, того самого призначення, який характеризується сукупністю ознак, подібною до сукупності ознак заявленого винаходу;

виявлення в незалежному пункті формули ознак, якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога (відмітних ознак);

виявлення з рівня техніки відомостей про об'єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу;

установлення відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат.

25.2.5. Відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об'єднання двох і більше джерел інформації або їхніх частин, різних витягів із того самого джерела або з будь-яких різних джерел інформації.

25.2.6. Відповідно до пункту 6.5.3.7 Правил розгляду заявки відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно підтверджувати для обґрунтування відсутності винахідницького рівня, якщо заявником не зазначено технічний результат або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається (пояснення стосовно смислового змісту терміну «технічний результат» наведені у підпункті 7.3.3).

Слід зазначити, що у разі, якщо винахід є результатом модифікації найближчого рівня техніки, яка має передбачуваний негативний вплив на технічні властивості об'єкта винаходу, що його фахівець міг чітко прогнозувати і правильно оцінити, і якщо це передбачуване погіршення технічних властивостей не супроводжується неочікуваним покращенням якоїсь технічної властивості об'єкта винаходу, то із врахуванням пункту 6.5.3.7 Правил розгляду заявки заявлений винахід не має винахідницького рівня. Інакше кажучи, просте передбачуване погіршення рівня техніки (виявлення об'єктом заявленого винаходу нових шкідливих технічних властивостей або погіршення характеристик його відомих технічних властивостей) не містить

винахідницького рівня. Проте, якщо таке погіршення окремих технічних властивостей об'єкта винаходу супроводжується несподіваним покращенням якоїсь іншої його технічної властивості, винахідницький рівень може бути наявним. Подібний підхід необхідно застосовувати і у випадку, коли винахід є тільки результатом необґрунтованої не функціональної модифікації відомого з рівня техніки пристрою або просто необґрунтованого вибору одного з безлічі можливих варіантів виконання.

25.2.7. На визнання винаходу таким, що має винахідницький рівень, не впливає його вдавана простота та вдавана очевидність механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо розкриття цього механізму стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки.

25.3. Об'єкти винаходу, які визнаються такими, що мають винахідницький рівень

Такими, що мають винахідницький рівень, визнаються, зокрема:

індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному та (або) якісному відношенні (селективний винахід);

композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не впливає з рівня техніки (тобто яка виявляє властивості обох інгредієнтів, проте кількісні показники хоча б однієї з цих властивостей вищі, ніж показники тієї самої властивості окремого інгредієнта);

способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи індивідуальних сполук) з установленою структурою;

способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи індивідуальних сполук) з установленою структурою, якщо в їх основі лежать новий для цього класу чи групи сполук хімічний процес або нові умови, за яких відбувається відомий для цього класу чи групи сполук хімічний процес.

25.4. Підстави для визнання заявленого винаходу таким, що не має винахідницького рівня

Відповідно до пункту 6.5.3.5 Правил розгляду заявки заявлений винахід, як правило, визнають таким, що не має винахідницького рівня, якщо в його основу, зокрема, покладено:

доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною(ами), яка(які) додається(ються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

заміну будь-якої частини відомого засобу іншою відомою частиною для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю властивості та (або) функції й отриманням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який зумовлено наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для отримання технічного результату, зумовленого відомими властивостями цього матеріалу;

створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, і технічний результат, який при цьому отримують, є наслідком лише відомих властивостей зазначених частин і зв'язків між ними;

застосування відомого продукту або процесу за новим призначенням, зумовленим відомими властивостями, структурою, виконанням тощо цього продукту або процесу, якщо відомо, що саме такі властивості, структура, виконання тощо потрібні для реалізації зазначеного призначення;

зміну кількісної ознаки, взаємозв'язок між кількісними ознаками, або зміну виду такого взаємозв'язку за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

25.5. Перевірка винахідницького рівня щодо формули винаходу із залежними пунктами

25.5.1. Якщо формула винаходу має незалежний та один або більше залежних пунктів і встановлено, що винахід за незалежним пунктом має винахідницький рівень, то перевірка винахідницького рівня стосовно відповідних залежних пунктів формули не проводиться і винахід у цілому визнається таким, що має винахідницький рівень.

25.5.2. У разі визнання винаходу за незалежним пунктом таким, що не має винахідницького рівня, винахід у цілому визнається таким, що не має винахідницького рівня. У цьому випадку з метою надання заявнику інформації щодо доцільності виправлення формули винаходу перевіряють у межах відомостей, отриманих у результаті пошуку, винахідницький рівень окремих

варіантів винаходу, охарактеризованих відповідними залежними пунктами.

25.6. Висновок щодо винахідницького рівня

25.6.1. Якщо за результатами перевірки, проведеної згідно з пунктом 25.2, відомості про об'єкти, зазначені в абзацах другому або четвертому пункту 25.2.3, не виявлені або відомість впливу, зазначена в абзаці п'ятому пункту 25.2.3, не встановлена, заявлений винахід визнається з урахуванням переліку об'єктів, наведених у пункті 25.3, таким, що має винахідницький рівень.

25.6.2. Якщо за результатами перевірки виявлено відомості про об'єкти, зазначені в абзацах другому та четвертому пункту 25.2.4, а також встановлено відомість впливу, зазначеного в абзаці п'ятому пункту 25.2.4, заявлений винахід визнається з урахуванням підстав, наведених у главі 25.4, таким, що не має винахідницького рівня.

25.6.3. Якщо визнано, що винахід не має винахідницького рівня, заявнику надсилається щодо цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід таким, що має винахідницький рівень, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

25.6.4. У разі визнання винаходу за незалежним пунктом формули таким, що не має винахідницького рівня, при визнанні його за будь-яким із залежних пунктів формули таким, що має винахідницький рівень, заявнику в обґрунтованому попередньому висновку з метою усунення перешкоди для визнання заявленого винаходу патентоздатним може бути запропоновано виправити формулу винаходу шляхом вилучення такого незалежного пункту,

перетворення зазначеного залежного пункту у незалежний і внесення інших виправлень, пов'язаних із зазначеними вилученням та перетворенням.

XXVI. Перевірка групи винаходів на відповідність встановленим вимогам

26.1. Якщо заявлено групу винаходів, то перевірка дотримання встановлених вимог, викладених у пункті 20.1, проводиться згідно з розділами XXI – XV за всіма винаходами групи щодо кожного винаходу окремо.

26.2. Якщо заявлено групу винаходів, одним з яких є продукт, а іншим – процес, результатом якого є цей продукт, або застосування цього продукту, то у разі визнання продукту за результатами експертизи патентоздатним нема потреби перевіряти новизну та винахідницький рівень зазначених процесу та застосування, за винятком обставин, коли дата, на яку відповідно до частини четвертої статті 7 Закону визначається рівень техніки, для процесу (застосування) є пізнішою ніж для продукту. За вказаних обставин новизна та винахідницький рівень процесу (застосування) перевіряється з урахуванням відомостей, що стали загальнодоступними в період між датами, на які визначається рівень техніки для зазначених продукту та для процесу (застосування).

26.3. Групу винаходів визнають такою, що відповідає встановленим вимогам, якщо цим вимогам відповідає кожний винахід групи.

26.4. Якщо встановлено, що принаймні один із винаходів заявленої групи винаходів не відповідає встановленим вимогам, то перевіряється, чи пов'язана

решта винаходів, якщо їх більше одного, єдиним винахідницьким задумом, тобто, чи відповідає заявка у разі вилучення винаходу, що не відповідає встановленим вимогам, вимозі єдиності винаходу.

XXVII. Кваліфікаційна експертиза за заявою іншої особи

27.1. Відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону кваліфікаційна експертиза за заявою особи, що не є заявником (іншої особи) проводиться, якщо після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки, нею подано заяву про проведення кваліфікаційної експертизи і документ про сплату збору за її проведення.

27.2. У разі виконання іншою особою умов, викладених у пункті 27.1, їй надсилається повідомлення про те, що її заяву про проведення кваліфікаційної експертизи буде задоволено, а заявнику надсилається повідомлення про надходження до закладу експертизи такої заяви і про те, що її буде задоволено.

27.3. Якщо заяву про проведення кваліфікаційної експертизи подано в строк, зазначений у пункті 27.1, але на той час документ про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи до закладу експертизи не надійшов, або вказаний документ не відповідає вимогам, установленим Порядком, особі, що подала заяву про проведення кваліфікаційної експертизи, надсилається повідомлення про те, що її заяву буде задоволено за умови, що збір за проведення кваліфікаційної експертизи буде сплачено згідно з Порядком до спливу строку, зазначеного в пункті 27.1.

Якщо розмір сплаченого збору за проведення кваліфікаційної експертизи

є меншим за той, що встановлено згідно з Порядком, і не відповідає кількості незалежних пунктів формули, щодо якої за поданою заявою має бути проведено кваліфікаційну експертизу, особі, що подала заяву, надсилається повідомлення про таку невідповідність. У цьому повідомленні особі, що подала заяву, пропонується до спливу строку, зазначеного в пункті 27.1, доплатити збір, привівши його у відповідність до розміру, встановленого згідно з Порядком.

27.4. Якщо заяву про проведення кваліфікаційної експертизи подано іншою особою до публікації відомостей про заявку, вона визнається такою, що не підлягає розгляду, про що особі, що її подала, надсилається повідомлення.

27.5. Кваліфікаційна експертиза за заявою іншої особи проводиться згідно з розділами XXI – XXVI, при цьому заявнику не надсилаються повідомлення та попередні висновки передбачені цими розділами. Інша особа не бере участі у вирішенні питань щодо заявки.

27.6. За кінцевими результатами кваліфікаційної експертизи особі, що подала заяву, надсилається висновок експертизи за заявкою.

XXVIII. Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності

28.1. Будь-яка особа з метою визнання патенту на корисну модель недійсним може подати до Державної служби клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, встановленим частиною другою статті 7 Закону.

У клопотанні зазначаються обґрунтовані підстави, за якими, на думку особи, що подала клопотання, запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

За подання клопотання сплачується збір згідно з Порядком.

28.2. У разі несплати збору за подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, або сплати його в розмірі, меншому ніж встановлено Порядком, клопотання вважається неподаним, про що особі, що його подала, надсилається повідомлення.

28.3. Якщо вимоги до клопотання, зазначені в пункті 28.1, не виконані, воно не задовольняється, про що особі, що його подала, надсилається повідомлення.

28.4. У разі подання до закладу експертизи відповідно до пункту 28.1 клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності й сплати згідно з Порядком збору за його подання, особі, що подала таке клопотання, надсилається повідомлення про те, що його буде задоволено, а власнику патенту на корисну модель надсилається повідомлення про надходження до закладу експертизи такого клопотання і про те, що його буде задоволено.

28.5. Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться щодо формули, опису та креслень, що містяться в останній редакції опису до патенту на корисну модель.

Під час проведення експертизи перевіряють відповідність корисної моделі умовам патентоздатності “промислова придатність” та “новизна” відповідно до

розділів XXIII, XXIV з урахуванням абзацу першого цього пункту.

Цьому передуює перевірка формули та опису корисної моделі згідно з розділом XXI на відповідність вимогам, встановленим частинами сьомою та восьмою статті 12 Закону, та перевірка запатентованої корисної моделі згідно з розділом XXII на відповідність умовам надання правової охорони, іншим ніж умови патентоздатності.

У ході експертизи запатентованої корисної моделі пов'язані з експертизою повідомлення та попередні висновки закладом експертизи не надсилаються.

Якщо за результатами перевірки встановлено, що:

формула корисної моделі всупереч вимогам частини восьмої статті 12 Закону не виражає її суті, не базується на описі або викладена настільки неясно, що неможливо зрозуміти суть корисної моделі, або

опис корисної моделі всупереч вимогам частини сьомої статті 12 Закону не розкриває її суть настільки ясно і повно, щоб її міг здійснити фахівець у відповідній галузі, або

заявлена корисна модель у порушення вимог частини першої статті 6 Закону та пункту 2.2 Правил складання заявки, суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, або

заявлений об'єкт не належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 2.3 Правил складання заявки, чи належить до об'єктів, на які відповідно до частини третьої статті 6 Закону та пункту 2.4 Правил складання заявки не поширюється правова охорона, чи до об'єктів, які відповідно до пункту 2.5 Правил складання заявки не визнаються корисними моделями в значенні пункту 1.2 Правил складання заявки, то

перевірка корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності не проводиться.

28.6. За результатами експертизи запатентованої корисної моделі заклад експертизи готує обґрунтований висновок.

Такий висновок надсилається особі, яка подала клопотання.

XXIX. Поділ заявки

29.1 Поділ заявки у разі виявлення закладом експертизи невідповідності заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі).

29.1.1 Якщо заклад експертизи виявить невідповідність заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі) згідно з розділом VI або підпунктами 21.4, одним зі шляхів виправлення зазначеної невідповідності може бути поділ зазначеної заявки (далі - первинна заявка) з наступним поданням заявки (заявок), що виділена (виділені) з первинної (ділі – виділена заявка) відповідно до статті 4G(1) Паризької конвенції.

29.1.1.1. У разі внесення до первинної заявки виправлень, інших ніж ті, що спрямовані на виправлення зазначеної у підпункті 1.1. невідповідності, наприклад, пов'язаних із видаленням з опису винаходу (корисної моделі) певних його частин або видаленням певних креслень, заявник має подати заяву про виправлення помилки що не є очевидною чи технічною та сплатити збір за її подання відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону.

29.1.2. Якщо виділена заявка подана до прийняття Установою рішення за первинною заявкою, заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання первинної заявки, а як дату пріоритету виділеної заявки дату пріоритету первинної заявки, якщо її встановлено.

29.2. Поділ заявки з власної ініціативи заявника.

29.2.1. Заявник може поділити заявку за власною ініціативою відповідно до статті 4G(2) Паризької конвенції, в тому числі у випадку, коли закладом експертизи не виявлено невідповідності заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі). Поділ здійснюється шляхом подання виділеної заявки (заявок) до одержання закладом експертизи документу про сплату державного мита за видачу патенту за первинною заявкою, а також подання (за необхідності) заяви про внесення до заявки виправлення помилки що не є очевидною чи технічною, яка пов'язана з її поділом. За подання заяви про виправлення помилки і заявки (заявок) сплачуються відповідні збори.

29.2.1.1. Якщо поділ, зазначений у підпункті 29.2.1 здійснюється після прийняття Установою рішення за первинною заявкою, заявник має повернути до закладу експертизи оригінал цього рішення Установи, подати заяву про внесення до заявки виправлення помилки що не є очевидною чи технічною, яка пов'язана з її поділом, та сплатити збір за її подання відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону. У разі виконання умов, зазначених у цьому підпункті та підпункті 29.2.1, рішення Установи за первинною заявкою вважається відкликаним і експертиза поділеної (первинної) заявки продовжується, про що заявника повідомляється.

29.2.2. У разі виконання умов, зазначених у підпунктах 29.2.1 або 29.2.1.1. заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання первинної заявки, а як дату пріоритету виділеної заявки дату пріоритету первинної заявки, якщо її встановлено.

29.3. Інші умови і наслідки поділу заявки відповідно до п. 29.1 або 29.2.

29.3.1. Обов'язковою умовою збереження для виділеної заявки дати подання і пріоритету первинної заявки є відмова від тієї частини обсягу правової охорони первинної заявки, що може бути надана за виділеною заявкою (вимога недублювання обсягу правової охорони для первинної і виділеної заявок).

29.3.1.1. Коли заявник до прийняття рішення за заявкою повідомляє, що у поданій ним виділеній заявці формула повністю або частково співпадає з таким у первинної заявці, при цьому відповідна частина формули первинної заявки ним не вилучається, експерт пропонує заявнику виконати згадану вимогу недублювання обсягу правової охорони шляхом надання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною, та сплати збору за подання такої заяви.

Виправлення помилки можуть стосуватися як первинної, так і виділеної заявок. В будь-якому випадку дублююча частина обсягу правової охорони має бути вилучена з однієї із заявок. Якщо така заява не надійде, а збір не буде сплачено у строки (враховуючи можливість їх продовження та поновлення), про які йдеться у пп. 2.5 – 2.11, заявка, подана як виділена, не визнається такою з відповідними наслідками щодо дати її подання і пріоритету.

29.3.1.2. Якщо рішення за первинною заявкою вже прийнято, причому до його прийняття заявник не повідомив, що у поданій ним виділеній заявці має місце повне або часткове дублювання правової охорони (формули винаходу), яка надана за первинною заявкою, заявнику під час кваліфікаційної експертизи виділеної заявки пропонується вилучити дублюючу частину її формули винаходу. Умови такого вилучення і наслідки їх недотримання зазначені вище.

Така пропозиція може бути зроблена заявнику щодо виділеної заявки на винахід (корисну модель) також під час її формальної експертизи, якщо наявність дублюючих частин впливає із заявки очевидно (без спеціальних знань і вивчення суті винаходу), наприклад з назви винаходу (корисної моделі).

29.3.2. Для збереження дати подання і пріоритету виділеної заявки як дати подання і пріоритету первинної заявки суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не повинна виходить за межі змісту первинної заявки на її дату подання.

29.3.3. Заявка, яка має бути поділена, не відкликана і не вважається відкликаною.

29.3.4. По закінченні 18 місяців від дати подання виділеної заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, від дати її пріоритету, або негайно після завершення її формальної експертизи, залежно від того, яка із цих подій відбулася пізніше, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

29.3.5. Строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та документа про сплату збору за подання цієї заяви обчислюється від дати одержання Установою виділеної заявки.

29.3.6. Якщо закладом експертизи одержано від заявника повідомлення про намір поділити заявку, але при цьому не виконано умови для такого поділу, йому негайно надсилається повідомлення з пропозицією виконати ці умови.

Відповідь на повідомлення закладу експертизи надається заявником протягом двох місяців після одержання ним цього повідомлення, інакше експертиза заявки продовжується як неподіленої.

**Перелік нормативно-правових актів та інших документів, використаних
під час підготовки Методичних рекомендацій**

1. Цивільний кодекс України.
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
3. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 22 січня 2001 року № 22 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року за № 173/5364.
4. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2002 року № 197 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 року за № 364/6652.
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року.
6. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1979 року, який є чинним в Україні з 25 грудня 1991 року.
7. Договір про патентне право від 22 листопада 2002 року, який є чинним в Україні з 28 квітня 2005 року.
8. The Directive 98/44 EC for the Legal Protection of Biotechnological Inventions (Директива ЄС 98/44 про правову охорону біотехнологічних винаходів).