

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної організації  
«Український національний офіс  
інтелектуальної власності та інновацій»  
від 06.05.2025 № 102/2025

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**  
**щодо проведення експертизи заявок на винаходи і корисні моделі**

## Зміст

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА .....	5
I. Зміст та порядок попередньої експертизи .....	5
ФОРМАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА.....	7
II. Зміст формальної експертизи та порядок її проведення.....	7
III. Установлення дати подання заявки на винахід (корисну модель) .....	10
IV. Перевірка сплати збору за подання заявки.....	13
V. Установлення пріоритету.....	15
VI. Перевірка єдиності винаходу (корисної моделі).....	19
VII. Перевірка заявленого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам надання правової охорони .....	22
VIII. Перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам.....	28
IX. Перевірка групи винаходів .....	30
X. Перевірка додаткових матеріалів.....	31
XI. Формальна експертиза міжнародної заявки .....	34
XII. Завершення формальної експертизи .....	36
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК.....	38
XIII. Інформаційний пошук за клопотанням будь-якої особи .....	38
XIV. Інформаційний пошук при проведенні кваліфікаційної експертизи .....	39
XV. Рівень техніки.....	39
XVI. Предмет пошуку .....	42
XVII. Проведення пошуку .....	46
XVIII. Звіт про пошук.....	48
КВАЛІФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА .....	50
XIX. Умови проведення кваліфікаційної експертизи .....	50
XX. Зміст кваліфікаційної експертизи та порядок її проведення.....	52
XXI. Перевірка опису та формули винаходу .....	59
XXII. Перевірка заявленого винаходу на відповідність умовам надання правової охорони, іншим, ніж умови патентоздатності .....	68
XXIII. Перевірка промислової придатності .....	69
XXIV. Перевірка новизни .....	71
XXV. Перевірка винахідницького рівня .....	75
XXVI. Перевірка групи винаходів на відповідність встановленим вимогам... ..	83
XXVII. Кваліфікаційна експертиза за заявою іншої особи .....	84
РОЗГЛЯД ЗАУВАЖЕНЬ ТА ЗАПЕРЕЧЕНЬ .....	84
XXVIII. Зауваження щодо відповідності винаходу умовам надання правової охорони .....	84
XXIX. Заперечення проти заявки.....	85

ІНШІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ ТА ПЕРЕВІРОК .....	88
XXX. Експертиза (запатентованої) корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності .....	88
XXXI. Перевірка дотримання умов щодо поділу заявки.....	90
XXXII. Перевірка умов щодо часткової відмови від прав та експертиза винаходу з новою редакцією формули .....	92
XXXIII. Перевірка використання винаходу в об'єкті дозволу компетентного органу .....	94
ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ.....	96
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ .....	97

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Експертиза заявки на винахід (корисну модель) проводиться відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756 (далі – Правила), Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716, зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 859 (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 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 щодо проведення експертизи заявок на винаходи і корисні моделі (далі – Методичні рекомендації) всі терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Правилах. Посилання на відповідний розділ або пункт означає посилання на розділ або пункт цих Методичних рекомендацій, якщо не зазначено інше.

Методичні рекомендації розроблені на основі виконання Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ), яка визначена Кабінетом Міністрів України як така, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), повноважень, що надані йому відповідно до абзацу п'ятого частини третьої статті 3<sup>1</sup> Закону.

Методичні рекомендації адресовані у першу чергу експертам УКРНОІВІ, а також можуть використовуватись заявниками, їх представниками та іншими фахівцями у сфері правової охорони винаходів та корисних моделей (далі – зацікавлені особи) для розуміння практики проведення експертизи заявок експертами УКРНОІВІ.

Методичні рекомендації не можуть охоплювати всі можливі випадки та винятки в кожній конкретній ситуації, але їх слід розглядати як загальні інструкції, які експерти можуть адаптувати до окремого випадку, якщо це доречно і не шкодить правильному та єдиному застосуванню окремих положень нормативно-

правових актів та передбачуваності практики експертизи заявок УКРНОІВІ.

Відповідальність за застосування Методичних рекомендацій та доречність їх адаптації до окремих заявок несуть експерти та їх адміністративні керівники. Як правило, зацікавлені особи можуть очікувати, що УКРНОІВІ діятиме відповідно до Методичних рекомендацій доти, поки вони або відповідні положення нормативно-правових актів не будуть змінені.

Необхідно розуміти, що Методичні рекомендації не є нормативно-правовим документом і експерти УКРНОІВІ у офіційних документах мають посилатись виключно на нормативно-правові акти.

Під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, Методичні рекомендації необхідно використовувати із врахуванням особливостей організації виконання повноважень УКРНОІВІ та проведення експертизи, які викладені у Додатку 1

## **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 міжнародної заявки, поданої до УКРНОІВІ як до відомства, що отримує, здійснюється негайно після реєстрації документів заявки.

1.2. Заявка, матеріали якої засекречені в установленому порядку з наданням грифа секретності і яка надійшла до УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ відкритими каналами зв'язку, вважається заявкою, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Міжнародна заявка, яку подано до УКРНОІВІ як до відомства-одержувача національним заявником, перевіряється так само, як і національна заявка. У разі віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, УКРНОІВІ надсилає заявнику повідомлення за формою РСТ/RO/147 про те, що

заявка не може розглядатися як міжнародна, внаслідок 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 (яким) 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 підрозділ закладу експертизи.

Про рішення Державного експерта УКРНОІВІ негайно складає повідомлення і надсилає його заявнику. У разі незгоди з рішенням Державного експерта заявник може подати до УКРНОІВІ 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 абзацу двадцять третього статті 1 Закону формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) – експертиза, 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. Вираз у дужках (експертиза за формальними ознаками) не можна застосовувати у буквальному значенні (тобто ознаками, які не стосуються суті винаходу), особливо до встановлення належності зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), оскільки таке встановлення без певного доступного експерту розуміння суті винаходу та суті технічного результату не може бути адекватним.

2.2. Зміст формальної експертизи заявки визначений частиною дев'ятою статті 16 Закону.

На першому етапі формальної експертизи встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 Закону відповідно до розділу III. З метою дотримання вимоги частини десятої статті 16 Закону перевіряється згідно з розділом IV відповідність сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам.

На другому етапі формальної експертизи перевіряється:

- згідно з розділом V наявність документів, що підтверджують право на заявлений пріоритет, і відповідність документів вимогам та 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 главою першою розділу другого Правил;
- згідно з розділом VIII відповідність заявки формальним вимогам статті 12 Закону та розділу третього Правил;
- додатково згідно з розділом IV відповідність сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 глави 7 розділу VI Правил під час проведення формальної експертизи зазначені перевірки здійснюються в межах, які не вимагають поглибленого аналізу суті винаходу (корисної моделі) та спеціальної освіти експерта в галузі технології, якої стосується заявка.

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

редакції МПК.

2.3. Якщо за результатами другого етапу 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.

Відповідно до пункту 3 глави 7 розділу VI Правил підставами для надсилання заявнику попереднього висновку є:

невідповідність сплати збору за подання заявки, у тому числі розміру сплаченого збору, вимогам Порядку;

невідповідність заявленого об'єкта умовам надання правової охорони, встановленим частинами першою-третьою статті 6 Закону та визначеним у главі 1 розділу II Правил, за винятком умов патентоздатності;

невідповідність заявки вимогам до її складу, встановленим частиною п'ятою статті 12 Закону та визначеним у главі 1 розділу III Правил;

невідповідність документів заявки загальним вимогам до їх оформлення, визначеним у главі 2 розділу III Правил;

невідповідність документів заявки загальним вимогам до їхнього змісту, визначеним у главі 2 розділу III Правил;

невідповідність форми заявки вимогам глави 3 розділу III Правил;

невідповідність заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі), установленій частиною четвертою статті 12 Закону та визначеній у главі 3 розділу II Правил;

невідповідність опису винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною сьомою статті 12 Закону та визначеним у главі 4 розділу III Правил, а також відповідно у главах 8-11 розділу III Правил, з огляду на вид заявленого об'єкта;

невідповідність формули винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною восьмою статті 12 Закону та визначеним у главі 5 розділу III Правил, а також відповідно у главах 8-11 розділу III Правил, з огляду на вид заявленого об'єкта.

У цьому висновку зазначаються виявлені невідповідності з посиланням на ті положення Закону та (або) встановлені на його основі правила, 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 (пункт 4 глави 2 розділу VI Правил).

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. Права заявника щодо заявки, які втрачені внаслідок пропущення з поважних причин строку надання відповіді на попередній висновок, зазначеного у пункті 2.5 або продовженого згідно з пунктом 2.6, відновлюються за таких умов:

заявником подано до закладу експертизи клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки із зазначенням поважних причин пропущення строку 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 залежно 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, права заявника щодо заявки не відновлюється.

2.11. Про відновлення прав заявника щодо заявки або про відмову в їх відновленні заявнику надсилається повідомлення.

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

3.1. Відповідно до статті 13 Закону та пункту першого глави четвертої розділу шостого Правил дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ 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 та пункту другого глави четвертої розділу шостого Правил 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, відповідно до пункту третього глави четвертої розділу шостого Правил заявнику негайно надсилається про це повідомлення.

Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ 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, відповідно до пункту четвертого глави четвертої розділу шостого Правил 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 відповідно до пункту четвертого глави четвертої розділу шостого Правил дата подання заявки, якщо в ній не заявлено пріоритет на підставі попередньої (першої) заявки, встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ у строк, зазначений у пункті 3.4.1, і за заявкою заявляється пріоритет попередньої заявки, і в такій попередній заявці відповідна частина опису або креслення була присутня на дату, на яку УКРНОІВІ були вперше отримані один або декілька передбачених у пункті 3.4.1 елементів, дата подання заявки встановлюється за датою, на яку виконано всі зазначені в пункті 3.4.1 вимоги.

При цьому відповідно до пункту п'ятого глави четвертої розділу шостого Правил щодо попередньої заявки заявником повинні бути дотримані такі умови:

1) копія попередньої заявки і дата її подання завірені установою, до якої попередня заявка була подана;

2) копія попередньої заявки подана до УКРНОІВІ протягом строку, зазначеного в пункті 4 цієї глави;

3) якщо попередня заявка складена іншою мовою, ніж українська, переклад попередньої заявки поданий протягом строку, зазначеного у пункті 4 цієї глави;

4) відсутня частина опису або відсутнє креслення містились у повному обсязі у попередній заявці;

5) на дату, на яку УКРНОІВІ вперше одержав один або декілька елементів, зазначених у пункті 1 цієї глави, заявка містила зазначення того, що зміст попередньої заявки був включений до заявки шляхом наведення посилання на відсутні елементи заявки;

6) протягом строку, зазначеного в пункті 4 цієї глави, були надані відомості щодо того, де в попередній заявці або в її перекладі міститься відсутня частина опису або відсутнє креслення.

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 пункту 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 встановлення 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 УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ.

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. Якщо заявку виділено з раніше поданої заявки внаслідок поділу останньої, то відповідно до частини третьої статті 17<sup>1</sup> Закону 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 умов щодо поділу заявки відповідно до розділу XXXI, зокрема перевіряється, чи суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на її дату подання.

Перевірка дотримання цієї вимоги 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.

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

#### **IV. Перевірка сплати збору за подання заявки**

4.1. Відповідно до пункту 1 глави 5 розділу VI Правил за наявності збору за подання заявки, сплаченого в установленій пунктом 10 глави 1 розділу IV Правил строк, він перевіряється на відповідність вимогам Порядку.

Збір за подання заявки вважається сплаченим, якщо повну суму збору сплачено в установленій частиною одинадцятю статті 12 Закону строк, тобто до спливу двох місяців від дати подання заявки або інший продовжений строк.

Збір за подання заявки перевіряється шляхом перевірки одержаних УКРНОІВІ матеріалів заявки на наявність у них документа, що підтверджує факт сплати збору за подання заявки та дату цієї сплати (далі – документ про сплату збору).

4.1.1. Таким документом про сплату збору є виписка з особового банківського рахунка УКРНОІВІ або розрахунковий документ на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 Порядку.

4.1.2. У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 Порядку.

4.1.3. Датою сплати збору вважається дата зарахування суми збору на

поточний рахунок УКРНОІВІ.

4.1.4. Відповідно до пункту 6 Порядку у разі, коли дата зарахування збору на поточний рахунок УКРНОІВІ є пізнішою, ніж допустима згідно із Законом кінцева дата його сплати, датою сплати збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 Порядку.

4.2. У разі відсутності у матеріалах заявки на дату перевірки 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 не пізніше двох місяців після його спливу подати клопотання про продовження строку його сплати, але не більше ніж на шість місяців, відповідно до частини одинадцятої статті 12 Закону.

4.3. Відповідно до пункту 4 глави 5 розділу VI Правил у разі сплати збору за подання заявки, з якого випливає, що збір сплачено до дати подання заявки, проте заявка надійшла до УКРНОІВІ після спливу трьох місяців з дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця з дати введення в дію зміненого розміру збору, такий збір не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення.

4.4. Якщо документ про сплату збору за подання заявки не надійшов до УКРНОІВІ 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 одинадцятою статті 12 Закону, 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, а сплачена сума збору відповідає розміру встановленого збору за подання заявки з урахуванням категорії заявників (за пунктами 3, 3.1, 3.2 Порядку), виду заявки (винахід чи корисна модель), кількості пунктів формули та кількості аркушів опису та креслень заявки.

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.

Відповідно до пункту 5 глави 5 розділу VI Правил у разі невідповідності сплаченого збору (у тому числі розміру сплаченого збору) вимогам Порядку заявнику надсилається повідомлення (попередній висновок) про усунення виявлених недоліків.

У разі перетворення заявки на державну реєстрацію винаходу на заявку на державну реєстрацію корисної моделі (перетворена заявка) відповідно до статті 18 Закону, при проведенні формальної експертизи перетвореної заявки проводиться перевірка відповідності розміру раніше сплаченого збору за подання заявки вимогам Порядку щодо розміру збору за подання заявки на державну реєстрацію корисної моделі. У разі невідповідності діють згідно із попереднім абзацом.

Заявник повинен усунути зазначені недоліки протягом двох місяців з дати одержання ним повідомлення (попереднього висновку). Цей строк може бути продовжений у порядку, встановленому главою 2 розділу VII Правил.

4.6. Враховуючи положення частини третьої статті 5 ЦКУ щодо застосування нового акта цивільного законодавства до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності, код та розмір відповідного збору, що підлягає сплаті за вчинення передбаченої Законом дії, визначаються згідно з Порядком, який є/був чинним на дату, з якої виник обов'язок сплатити цей збір.

Зокрема обов'язок щодо сплати збору за подання заявки виникає у заявника з дати подання цієї заявки. Тому до такого обов'язку згідно з приписами статті 5 ЦКУ має застосовуватись Порядок, який є/був чинними на дату подання цієї заявки.

Наприклад, якщо дата подання заявки передуює даті набрання чинності Порядком, який чинний на дату сплати збору за подання заявки, для визначення розміру цього збору слід застосовувати положення Порядку, чинного на дату подання заявки, незважаючи на те, що цей Порядок на дату сплати втратив чинність.

## **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 УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ додаткових матеріалів, оформлених відповідно до частини сьомої статті 16 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. Відповідно до пункту 1 глави 6 розділу VI Правил пріоритет попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ або до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, встановлюється за таких умов:

на попередню заявку не заявлено пріоритету;

заявка надійшла до УКРНОІВІ до спливу дванадцяти місяців з дати подання попередньої заявки до УКРНОІВІ або до відповідного органу іноземної держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

разом із заявкою або протягом трьох місяців з дати її подання чи двох місяців з дати спливу строку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту, залежно від того, який з цих строків спливає пізніше, але до завершення будь-якої технічної підготовки до публікації заявки, УКРНОІВІ одержано заяву про пріоритет із зазначенням принаймні номера і дати подання попередньої заявки та держави, у якій попередню заявку було подано;

протягом трьох місяців з дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, чи шістнадцяти місяців з дати подання попередньої заявки, залежно від того, який з цих строків спливає пізніше, УКРНОІВІ одержано копію попередньої заявки, засвідчену установою, до якої цю попередню заявку було подано, якщо її було подано не до УКРНОІВІ;

суть заявленого винаходу (корисної моделі) розкрито в попередній заявці на дату її подання;

заявник є особою або правонаступником особи, яка подала попередню заявку відповідно до абзацу першого цього пункту.

Пріоритет за попередньою заявкою, поданою до УКРНОІВІ, не встановлюється, якщо така заявка вважається неподаною відповідно до частини одинадцятої або дванадцятої статті 16 Закону.

Під час формальної експертизи заявки не перевіряється, чи розкрито суть заявленого винаходу (корисної моделі) в першій заявці. Однак, якщо без істотного аналізу суті 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, явно стосується винаходу (корисної моделі), зовсім іншого, ніж за заявкою, щодо якої проводиться експертиза, робиться висновок про те, що умову для встановлення пріоритету, зазначену в абзаці шостому цього пункту, 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. Відповідно до пункту 3 глави 6 розділу VI Правил право пріоритету поширюється лише на ті винаходи (корисні моделі), які наведені в попередній заявці (попередніх заявках).

За відсутності у формулі винаходу (корисної моделі) попередньої заявки розкриття деяких винаходів (корисних моделей), щодо яких заявлено пріоритет, пріоритет може бути встановлено лише за умови, що у формулі та/або описі, та/або кресленнях попередньої заявки такі винаходи (корисні моделі) розкриваються.

5.6. Строк, зазначений в абзаці другому пункту 5.3, та строк три місяці, зазначений в абзацах четвертому, п'ятому 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.

5.7. У разі виконання умов пункту 5.3 з урахуванням відповідно пунктів 5.4, 5.6 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.

5.8. Відповідно до статті 13 Договору про патентне право та пункту 7 глави 6 розділу VI Правил 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 відліковуються від виправленої дати.

5.9. Строк три місяці, зазначений у пункті 5.8, 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.

5.10. У разі виконання вимог пункту 5.8 з урахуванням пункту 5.9, 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, відліковується від виправленої дати пріоритету.

5.11. 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.

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

5.13. 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 відповідно до пункту 3.6 та розділу XXXI.

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

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

подано;

додаткові матеріали оформлені як самостійна заявка, і її подано до УКРНОІВІ протягом трьох місяців з 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, що й раніше подану заявку, або його правонаступником;

суть винаходу (корисної моделі) у самостійній заявці, що оформлена на основі додаткових матеріалів, не виходить за межі змісту цих додаткових матеріалів на дату їх подання.

Останню перевірку здійснюють із врахуванням останнього абзацу пункту 5.3.

У разі недотримання будь-якої з умов цього пункту заявнику надсилається повідомлення про неможливість встановлення пріоритету.

## **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 єдиності 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 пунктів 2, 3 глави 3 розділу II Правил. Висновок про порушення вимоги єдиності винаходу робиться лише у разі, якщо це явним чином впливає 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 без застосування альтернативних ознак;

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризовано в незалежному пункті формули з розвитком або уточненням в залежних пунктах окремих конкретних втілень цього винаходу, при цьому заміна чи вилучення окремих ознак незалежного пункту не допускається;

заявка стосується групи винаходів, кожний з яких заявлений в окремому

незалежному пункті формули або які заявлені як альтернатива в одному незалежному пункті формули, у тому числі з розвитком або уточненням у залежних пунктах окремих конкретних втілень цього винаходу, і які пов'язані єдиним винахідницьким задумом. При цьому в разі використання альтернативних ознак не допускається викладення формули таким чином, що вибір однієї з альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої ознаки.

6.2.2. Винаходи групи визнаються пов'язаними єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між ними, виражений однією чи більше однаковими або відповідними одна одній суттєвими ознаками, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів як частини єдиного цілого. Такими є, зокрема, винаходи:

один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого (наприклад, пристрій або речовина і процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини у 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 або в іншому (наприклад, процес або пристрій та його частина, процес і речовина, яка призначена для використання у зазначеному процесі, а також взаємопов'язані винаходи, такі як приймач та передавач, вилка та розетка, ключ та замок, кодер та декодер);

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

6.2.3. 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 2 глави 5 розділу III Правил щодо ясності і стислості викладення формули винаходу.

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 4 глави 3 розділу II Правил.

6.3.1. Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, яку охарактеризовано лише в незалежному пункті формули без застосування альтернативних ознак або із застосуванням альтернативних ознак, що не є функціонально самостійними, і вибір однієї з альтернативних ознак не залежить від вибору, який зроблено щодо іншої ознаки;

заявка стосується однієї корисної моделі, яку охарактеризовано в незалежному пункті формули з розвитком або уточненням у її залежних пунктах окремих конкретних втілень цієї корисної моделі, при цьому заміна чи вилучення окремих ознак незалежного пункту не допускається.

Відповідно до пункту 19 глави 5 розділу III Правил:

функціонально самостійними ознаками є ознаки, які характеризують елементи, яким властива можливість виконання певної функції (наприклад, такими є вузол чи деталь пристрою, окрема дія або сукупність дій процесу, речовина, матеріал, пристосування, що використовується в процесі, інгредієнт композиції);

функціонально не самостійними ознаками є ознаки, які характеризують, зокрема, властивості функціонально самостійної ознаки (наприклад, розміри, геометричні форми, механічні або інші фізичні, хімічні, біологічні властивості).

6.3.2. 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 2 глави 5 розділу III Правил щодо ясності і стислості викладення формули винаходу.

6.3.3. Згідно з пунктом 18 глави 5 розділу III Правил незалежний пункт формули корисної моделі не визнається таким, що стосується однієї корисної моделі, якщо він характеризує:

об'єкти різного виду (пристрій, процес);

сукупність засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення (це порушення встановлюють із урахуванням пункту 21.3.9).

6.4. При перевірці дотримання вимоги єдиності винаходу доречно використовувати додаткові рекомендації та приклади, які наведені у Додатку 6 в межах, що не потребують аналізу суті винаходу.

6.5. 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.

6.6. 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 УКРНОІВІ, 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 УКРНОІВІ 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, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2023 № 1071, які стосуються вручення

поштового відправлення. Неотримання документа УКРНОІВІ у цьому випадку слід вважати провиною заявника.

6.7. Зазначений строк продовжується, якщо до його спливу заявником 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 в клопотанні не вказано період часу, на який заявник просить продовжити строк, то він продовжується на шість місяців.

6.8. 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.

6.9. 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 УКРНОІВІ непереконливими, подальша експертиза проводиться щодо винаходу (корисної моделі), зазначеного(ої) у формулі першим, а також щодо винаходів, пов'язаних з ним єдиним винахідницьким задумом.

6.10. 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:

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

чи належить заявлений винахід до об'єктів, зазначених у абзаці першому частини другої статті 6 Закону, та чи належить заявлена корисна модель, до об'єктів, зазначених у абзаці другому частини другої статті 6 Закону;

чи не належить заявлений винахід до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 Закону.

7.2. Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об'єкта винаходу (корисній моделі) з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони. Однією з причин цього є те, що продукт все ще може бути виготовлений за патентом України для експорту до держав, у яких його

використання не заборонено.

7.3. Такими, що суперечать публічному порядку, загально визнаним принципам 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.

При розгляді заявок, у яких винахід має як образливе, так і не образливе використання, наприклад процес чи пристрій для злому замкнених замків (дверних чи сейфових), де використання грабіжником є аморальним, а використання слюсарем у надзвичайних ситуаціях не є таким. У такому випадку не виникає заперечень згідно із частиною першою статті 6 Закону. Подібним чином, якщо заявлений винахід стосується копіювальної машини з характеристиками, що приводять до покращеної точності відтворення, і втілення цього пристрою може містити додаткові особливості (не заявлені, але очевидні для фахівця), єдиною метою яких буде також можливість відтворення захисних смуг у банкнотах, дуже схожих на смужки в справжніх банкнотах, заявлений пристрій охоплює варіант виготовлення підроблених грошей, який можна вважати таким, що суперечить умовам частини першої статті 6 Закону. Проте немає жодних підстав вважати заявлену копіювальну машину непатентоздатною, оскільки її вдосконалені властивості можна використовувати для багатьох прийнятних цілей. Проте, якщо заявка містить пряме посилання на використання, яке суперечить публічному порядку та/або загально визнаним принципам моралі, видалення цього посилання є обов'язковим.

7.4. Відповідно до абзацу першого частини другої статті 6 Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно із Законом, може бути продукт, процес (спосіб).

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 6 Закону об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно із Законом, може бути пристрій або процес (спосіб).

7.4.1. Продуктом як об'єктом винаходу вважається матеріальний об'єкт як результат діяльності людини в будь-якій сфері технології. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, механізм, споруда, виріб, речовина, біологічний матеріал, у тому числі нуклеїнова кислота, білок, трансформована клітина, трансгенна рослина або тварина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини або тварини, консорціум мікроорганізмів.

З цього випливає, що продуктом в значенні частини другої статті 6 Закону не визнається, отже не належить до об'єктів винаходу, 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 визнається 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. Пристроєм як об'єктом корисної моделі вважається будь-яка штучно створена людиною конструкція, наприклад деталь, виріб, прилад, механізм, установка, апарат, машина, комплекс машин чи установок, споруда, яка має щонайменше один конструктивний елемент, що характеризується формою його виконання через зазначення, зокрема, його призначення (функції) та/або його геометричної форми, та/або матеріалу, з якого він виготовлений, та/або його зв'язку з іншим конструктивним елементом. Причому конструктивним елементом є будь-який матеріальний об'єкт, штучно створений (виготовлений) людиною.

Тобто атоми, молекули, іони, елементарні частинки тощо, а також мікроорганізми, клітини та макрочастини тіл рослин та тварин, якщо ці макрочастини не є результатом перетворення із застосуванням технічного процесу, як, власне, природні об'єкти та елементи об'єктів винаходу інших видів, не можуть бути конструктивними елементами пристрою.

7.4.3. Процесом як об'єктом винаходу (корисної моделі) вважається 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.

Якщо будь-яка дія, що характеризує процес, виконується не щодо матеріального об'єкта (а, наприклад, щодо уявного елемента) або не за допомогою продукту (матеріального об'єкта як результату діяльності людини в будь-якій сфері технології) в значенні абзацу п'ятого пункту 3 глави 1 розділу II Правил (а, наприклад, шляхом навіювання), заявлений об'єкт не визнається процесом як об'єктом технології, отже не належить до об'єктів винаходу (корисної моделі), яким надається права охорона згідно з Законом.



Не визнаються об'єктами технології природні процеси, зокрема, такі як процес виношування та народження людини та тварини.

7.4.4. Відповідно до пункту 13 глави 4 розділу III Правил технічний результат означає виявлення нових технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), які можуть бути одержані при його (її) здійсненні.

Технічна властивість означає зовнішній прояв матеріальної природи продукту в його взаємодії з іншим матеріальним об'єктом, тобто прояв, який має матеріальну природу і ґрунтується виключно на механічних, фізичних, хімічних, біологічних тощо явищах та ефектах.

Технічний результат процесу (способу) як об'єкта винаходу (корисної моделі) означає виявлення нових технічних властивостей або покращення характеристик відомих технічних властивостей продукту (продуктів), за допомогою якого виконують дію (дії) процесу або який є результатом цього процесу, або до якого застосовується процес.

Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, зменшенні спотворювань сигналу, структурному перетворенні в процесі кристалізації, поліпшенні контакту робочого органа із середовищем, одержанні технічних засобів певного призначення вперше.

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 характеризувати технічні властивості продуктів.

Результат не вважається технічним, якщо він досягається лише завдяки дотриманню встановлених правил або застосуванню математичного методу або програми для комп'ютера (при цьому необхідно враховувати Додаток 8 та пункт 6.2 Додатка 2); якщо він полягає лише у підвищенні видовищного ефекту.

Продукти чи процеси, які визнаються винаходами (корисними моделями), відрізняються тим, що вони повинні мати технічний характер.

«Технічний характер» означає те, що заявлений винахід повинен належати до галузі техніки, повинен стосуватися вирішення технічної задачі (проблеми) і повинен мати технічні ознаки, за допомогою яких об'єкт винаходу може бути визначений у формулі відповідно до глав 8-11 розділу III Правил.

Детальні пояснення та обґрунтування щодо такого бачення смислового змісту термінів: «технічний результат», «технічна властивість», «технічний характер» викладені у Додатку 2.

7.5. Відповідно до абзаців першого-чотирнадцятого частини третьої статті 6 Закону та пункту 4 глави 1 розділу II Правил правова охорона не поширюється на такі об'єкти:

1) сорти рослин і породи тварин, причому це не стосується винаходів (корисних моделей), об'єктом яких є рослина чи тварина, якщо втілення такого винаходу (корисної моделі) не обмежується певним сортом (сортами) рослин чи певною породою (породами) тварин;

2) біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, складниками яких є виключно природні процеси, такі як схрещування чи добір, а також продукти таких процесів, причому це не стосується небіологічних і мікробіологічних процесів;

3) компонування напівпровідникових виробів;

4) результати художнього конструювання;

5) хірургічні або терапевтичні способи лікування людини чи тварини, способи діагностики організму людини чи тварини, причому дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), які застосовуються в діагностиці або лікуванні;

6) процеси клонування людини;

7) процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

8) використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

9) процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу;

10) людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена, причому дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, навіть якщо структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

11) продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

12) продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або який не є продуктом технічного процесу.

Правова охорона може поширюватися на винахід, об'єктом якого є рослина чи

тварина, якщо втілення такого винаходу не обмежується певним сортом (сортами) рослин чи певною породою (породами) тварин.

Біологічними у своїй основі процесами відтворення рослин і тварин є такі процеси, які базуються на природних процесах розмноження або утворення нових організмів рослин і тварин.

При перевірці відповідності заявленого винаходу (корисної моделі) на предмет того, що заявлений об'єкт не належить до об'єктів, зазначених у підпункті (5) цього пункту, необхідно керуватись Додатком 3.

7.6. Відповідно до абзаців п'ятнадцятого-двадцятого частини третьої статті 6 Закону та пункту 5 глави 1 розділу II Правил не відповідає поняттю «винахід (корисна модель)», визначеному статтею 1 Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно із Законом, якщо виступає як самостійний об'єкт:

- 1) відкриття, наукова теорія та математичний метод;
- 2) схема, правило і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
- 3) комп'ютерна програма;
- 4) форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проєктів або схем планування споруд, будинків, територій);
- 5) зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

Будь-який з об'єктів, зазначених в підпунктах першому-п'ятому цього пункту, не визнається винаходом (корисною моделлю) лише за умови, якщо заявлено такий об'єкт, а не продукт або процес відповідно до пункту 3 глави 1 розділу II Правил, у яких або для здійснення яких такий об'єкт використовується.

7.7. При перевірці належності заявленого об'єкта до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 Закону, або до об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 Закону, необхідно керуватись Додатками 2, 3 та 8 тією мірою, наскільки це можливо без істотного аналізу суті винаходу, який виходить за межі загальних знань фахівця без спеціальної освіти у сфері технологій, до якої належить заявлений винахід, та вимагає істотних затрат часу експерта.

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, 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 центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, а саме:

відповідність складу заявки вимогам глави 1 розділу III Правил;

відповідність документів заявки загальним вимогам до них, викладеним у главі 2 розділу III Правил;

відповідність заяви про видачу патенту вимогам глави 3 розділу III Правил;

відповідність опису винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною сьомою статті 12 Закону та визначеним у главі 4 розділу III Правил, а також установленим у відповідній із глав 8-11 розділу III Правил з огляду на вид заявленого об'єкта;

відповідність формули винаходу (корисної моделі) формальним вимогам, установленим частиною восьмою статті 12 Закону та визначеним у главі 5 розділу III Правил, а також установленим у відповідній із глав 8-11 розділу III Правил з огляду на вид заявленого об'єкта;

відповідність креслень вимогам глави 6 розділу III Правил;

відповідність реферату вимогам глави 7 розділу III Правил.

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 главі 3 розділу II Правил (зокрема, відповідно до частини 3 статті 95 Цивільного кодексу України філії та представництва не є юридичними особами). Відповідно до статті 1 Закону: 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 главі 2 розділу III Правил, що ускладнює або унеможлиблює опрацювання цих документів;

порушення вимоги щодо викладення формули (кожного пункту багатоланкової формули) одним реченням (пункт 17 глави 5 розділу III Правил);

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 (пункти 15, 28 глави 5 розділу III Правил);

формулювання залежного пункту формули таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому підпорядковано згаданий залежний пункт (пункт 29 глави 5 розділу III Правил);

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 або 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 (пункт 22 глави 5 розділу III Правил та глави 8-11 розділу III Правил);

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

заміна ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) посиланням на джерело інформації (частина восьма статті 12 Закону та пункт 7 глави 5 розділу III Правил);

заміна ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) посиланням на опис чи креслення без обґрунтування такої заміни (пункт 7 глави 5 розділу III Правил);

відсутність будь-якого зі структурних розділів опису, передбачених пунктом 2 глави 4 розділу III Правил, 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 7 глави 4 розділу III Правил може бути відсутнім у заявці, якщо заявнику не відома інформація з рівня техніки;

очевидна невідповідність матеріалів заявки одне 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, загально визнаним принципам 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 6 глави 2 розділу III Правил).

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 (пункт 4 глави 7 розділу VI Правил).

## **IX. 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 (пункт 1 глави 7 розділу VI Правил).

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 одержані УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ 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 главою 2 розділу III Правил.

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

10.5. Якщо затребувані УКРНОІВІ 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. Права заявника щодо заявки, які втрачені внаслідок пропущення з поважних причин строку надання на вимогу закладу експертизи додаткових матеріалів, відновлюються 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 перевіряється, 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). Цю перевірку здійснюють із врахуванням глави 25 розділу VI Правил.

10.10. Відповідно до пункту 6 глави 25 розділу VI Правил 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. Відповідно до пункту 7 глави 25 розділу VI Правил 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 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.

10.13. 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 уважається підставою для визнання



додаткових матеріалів такими, що виходять за межі розкритої в поданій заявці суті.

10.14. 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.

10.15. 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.

10.16. 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.

10.17. 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).

10.18. 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).

10.19. Відповідно до пункту 15 глави 25 розділу VI Правил, якщо додаткові матеріали містять виправлену формулу, перевіряється, чи не містить вона ознак, які були відсутні в первинних матеріалах заявки.

Визнаються такими, що не виходять за межі суті винаходу (корисної моделі), такі виправлення формули:

заміна родового поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), іншим, якщо вказані поняття рівнозначні;

заміна зазначення виду об'єкта (процес, пристрій, речовина, штам

мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) іншим, якщо нове зазначення більш чітко, ніж замінене, відповідає характеру сукупності ознак, що містяться у формулі первинних матеріалів заявки.

10.20. 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.

10.21. 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 10.20 повідомлення можуть бути відповідно до частини сьомої статті 16 Закону оформлені як самостійна заявка.

## **XI. Формальна експертиза міжнародної заявки**

11.1. Функції зазначеного або вибраного відомства відповідно до статті 1 Договору про патентну кооперацію виконує УКРНОІВІ. У відповідних випадках, які не врегульовані Законом та цими Правилами, відповідно до статті 4 Закону застосовуються положення Договору про патентну кооперацію та Інструкції.

11.2. До розгляду за національною процедурою може бути прийнято міжнародну заявку, за якою встановлена дата міжнародного подання, яка не є вилученою чи не вважається вилученою і в якій не вилучено зазначення або вибір України.

11.3. Відповідно до статті 14 Закону та пункту 3 глави 24 розділу VI Правил експертиза міжнародної заявки проводиться за умови одержання УКРНОІВІ до спливу тридцяти одного місяця з дати її пріоритету перекладу цієї заявки українською мовою та сплати збору за її подання. Розмір збору за подання міжнародної заявки повинен відповідати вимогам Порядку.

11.4. Строк, зазначений у пункті 11.3, 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.

11.5. Якщо клопотання про продовження строку подано після спливу встановленого строку, зазначеного в пункті 11.3, 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.

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

11.7. З одержанням поданих заявником перекладу міжнародної заявки українською мовою та належного документа про сплату збору за її подання в строк, зазначений у пункті 11.3 або продовжений згідно з пунктом 11.4, заявнику надсилається повідомлення про прийняття міжнародної заявки на експертизу.

11.8. 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 11.3, ні в строк, продовжений згідно з пунктом 11.4, 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.

11.9. 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 11.3 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.

11.10. Якщо клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні подано заявником до спливу строку, зазначеного в абзаці третьому пункту 11.9, але на дату одержання УКРНОІВІ цього клопотання будь-яку з інших умов пункту 11.9 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 11.9 не будуть виконані.

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

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

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

11.13. Експертиза міжнародної заявки проводиться згідно з цим розділом з урахуванням того, що:

попередня експертиза міжнародної заявки не здійснюється;

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

сплата збору за подання міжнародної заявки, включно зі строком його сплати, перевіряється згідно з пунктом 3 цієї глави;

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 ВОІВ, якою вважається редакція, що міститься в перекладі міжнародної заявки, наданому УКРНОІВІ відповідно до статей 22 або 39 Договору про патентну кооперацію;

унесення виправлень чи змін до міжнародної заявки, переклад якої надано УКРНОІВІ відповідно до статей 22 або 39 Договору про патентну кооперацію, повинно здійснюватися згідно з розділом X та главою 25 розділу VI Правил.

## **XII. Завершення формальної експертизи**

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

сплата збору за подання заявки відповідає вимогам Порядку та пункту 10 глави 1 розділу IV Правил;

заявлений(і) винахід(оди) (корисна модель) відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону та пунктів 1 і 2 глави 1 розділу II Правил не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі;

заявлений об'єкт належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 3 глави 1 розділу II Правил, не належить до об'єктів, на які відповідно до абзаців першого-чотирнадцятого частини третьої статті 6 Закону та пункту 4 глави 1 розділу II Правил не поширюється правова охорона, і до об'єктів, які відповідно до абзаців п'ятнадцятого-двадцятого частини третьої статті 6 Закону та пункту 5 глави 1 розділу II Правил не визнаються винаходами (корисними моделями) у значенні статті 1 Закону;

заявка відповідає формальним вимогам статті 12 Закону та розділу III Правил, у тому числі вимозі єдиності винаходу (корисної моделі),

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

за заявкою на корисну модель УКРНОІВІ складає обґрунтований висновок про відповідність корисної моделі встановленим вимогам. Відповідно до пункту 1 глави 26 розділу VI Правил висновок експертизи на корисну модель складається за

формою, наведеною в додатку 2 до Правил.

12.2. Якщо відповідь на надісланий заявнику попередній висновок надано своєчасно, але порушення, на які вказано в ньому, не усунуто, заперечення проти цього висновку визнані УКРНОІВІ непереконливими і за результатами перевірки, проведеної відповідно до розділів III, V-IX (глав 7 і 8 розділу VI Правил), встановлено, що:

заявлений винахід (корисна модель) або будь-який з винаходів групи винаходів суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, чим порушено вимоги частини першої статті 6 Закону та пунктів 1 і 2 глави 1 розділу II Правил;

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 3 глави 1 розділу II Правил, належить до об'єктів, на які відповідно до абзаців першого-чотирнадцятого частини третьої статті 6 Закону та пункту 4 глави 1 розділу II Правил не поширюється правова охорона, або належить до об'єктів, які відповідно до абзаців п'ятнадцятого-двадцятого частини третьої статті 6 Закону та пункту 5 глави 1 розділу II Правил не визнаються винаходами (корисними моделями) у значенні статті 1 Закону;

або заявка не відповідає формальним вимогам статті 12 Закону та розділу III Правил, зокрема вимозі єдиності винаходу (корисної моделі);

або сплата збору за подання заявки не відповідає вимогам Порядку та пункту 10 глави 1 розділу IV Правил,

УКРНОІВІ складає щодо цього обґрунтований висновок (про невідповідність винаходу (корисної моделі) встановленим вимогам). Відповідно до пункту 1 глави 26 розділу VI Правил зазначений висновок експертизи на корисну модель складається за формою, наведеною в додатку 2 до Правил, а зазначений висновок експертизи на винахід складається за формою, наведеною в додатку 3 до Правил.

12.3. Відповідно до пункту 1 глави 26 розділу VI Правил в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою відображаються кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана.

12.4. Бібліографічні дані та формула винаходу (корисної моделі), що додаються до висновку експертизи, є його невід'ємною частиною.

12.5. У висновку експертизи зазначаються всі підстави, з яких його складено, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону, Правил, інших нормативно-правових актів. При цьому зазначаються застосовані інформаційні джерела.

У висновку експертизи також відображаються результати розгляду відповіді заявника на попередній висновок експертизи за заявкою, поданою з дотриманням установлених строків.

12.6. На підставі затвердженого висновку експертизи за заявкою приймаються такі рішення УКРНОІВІ:

- про державну реєстрацію корисної моделі;
- про відмову в державній реєстрації винаходу;
- про відмову в державній реєстрації корисної моделі.

12.7. Рішення УКРНОІВІ складається за формою, наведеною в додатку 4 до Правил.

Рішення УКРНОІВІ надсилається заявнику разом з висновком експертизи за заявкою.

## **ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК**

### **ХІІІ. Інформаційний пошук за клопотанням будь-якої особи**

13.1. Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу в редакції на дату подання такого клопотання з урахуванням опису та наявних креслень (частина вісімнадцята статті 16 Закону, пункт 1 глави 12 розділу VI Правил).

За подання клопотання сплачується збір. У разі несплати збору або невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку клопотання вважається неподаним, інформаційний пошук не проводиться.

13.2. Клопотання повинно містити принаймні номер заявки та адресу, за якою надсилається звіт про результати інформаційного пошуку.

13.3. Інформаційний пошук здійснюється в порядку, визначеному главою 17 розділу VI Правил та розділами XIV-XVIII. Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, яка подала клопотання, протягом двох місяців з дати його подання.

13.4. Якщо на дату подання клопотання відомості щодо вказаної в ньому заявки ще не були опубліковані або така заявка не була подана до УКРНОІВІ, особі, яка подала клопотання, надсилається про це повідомлення.

У такому разі датою подання клопотання вважається дата публікації відомостей про заявку.

## **XIV. Інформаційний пошук при проведенні кваліфікаційної експертизи**

14.1. Інформаційний пошук проводиться з метою визначення рівня техніки для перевірки новизни та винахідницького рівня заявленого винаходу.

Пошук проводиться з урахуванням виправлень, унесених до заявки (якщо вони вносились).

Якщо інформаційний пошук за заявкою вже було проведено відповідно до глави 12 розділу VI Правил та розділу XIII, його результати враховуються при проведенні пошуку під час кваліфікаційної експертизи.

Пошук здійснюється у процесі проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка проводиться УКРНОІВІ за відповідним клопотанням заявника або іншої особи про проведення кваліфікаційної експертизи, поданим відповідно до частини дев'ятнадцятої статті шістнадцятої Закону.

14.2. Пошук проводиться у спосіб, що дозволяє звести до мінімуму трудомісткість та можливість невиявлення релевантного документа. Слід усвідомлювати, що у пошуку не завжди можливо досягти абсолютної повноти через такі чинники, як недосконалості будь-якої інформаційно-пошукової системи, а також це може бути економічно не вигідним, оскільки необхідно підтримувати вартість та трудомісткість пошуку у розумних межах.

14.3. 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).

## **XV. Рівень техніки**

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

Для визначення рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, з якими будь-яка зацікавлена особа могла ознайомитися до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет – до дати її пріоритету.

15.2. Відповідно до пункту 2 глави 17 розділу VI Правил датою, з якої відомості

стали загальнодоступними, вважається:

для опублікованих описів до охоронних документів – зазначена на них дата публікації;

для опублікованих відомостей про заявку на державну реєстрацію винаходу, яку подано до УКРНОІВІ, – зазначена на них дата публікації;

для друкованих видань – дата видання, а за відсутності можливості її встановлення – останній день місяця чи 31 грудня зазначеного у виданні року, якщо дата видання визначається лише місяцем або роком;

для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо – дата їх депонування;

для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проєктної документації, яка знаходиться в органах науково-технічної інформації, – дата надходження її до цих органів;

для нормативно-технічної документації – дата реєстрації її в уповноваженому органі;

для матеріалів дисертацій та авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису, – дата надходження їх до бібліотеки;

для прийнятих на конкурс робіт – дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;

для джерел інформації, що сприймаються візуально (наприклад, плакати, моделі, вироби), – документально підтверджена дата, з якої їх огляд стає можливим;

для експонатів, розміщених на виставці, – документально підтверджена дата початку їх показу;

для усних доповідей, лекцій, виступів – дата доповіді, лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією;

для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, – документально підтверджена дата, з якої ці відомості стали загальнодоступними;

для повідомлень по радіо, телебаченню – дата такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носії інформації;

для відомостей про технічний засіб, що став відомим унаслідок його використання, – документально підтверджена дата, з якої ці відомості стали загальнодоступними;



для відомостей, що стали загальнодоступними через електронні носії інформації, зокрема CD, DVD диски, – дата розміщення цих відомостей на зазначених носіях за умови її документального підтвердження;

для відомостей, отриманих засобами онлайн-доступу, зокрема через мережу «Інтернет», – дата, коли відомості були публічно розміщені в електронному середовищі.

Якщо відсутні однозначні відомості про дату, коли відомості були публічно розміщені в електронному середовищі, ця дата може бути виявлена УКРНОІВІ за допомогою доступних технічних засобів. При цьому УКРНОІВІ повідомляє заявника про назву та тип використаних технічних засобів. Така дата вважається достовірною, якщо заявником не буде надано доказів протилежного.

Інформація в мережі «Інтернет» може розглядатися як загальнодоступна, якщо вона розміщена на вебресурсах, у тому числі платних і доступ до яких вимагає пароля, які можуть бути знайдені (мають адреси) невизначеним колом осіб.

У випадку, коли знайдена в мережі «Інтернет» інформація не містить дати її публічного розміщення в електронному середовищі і немає можливості виявлення цієї дати, таку інформацію не слід приймати до уваги при заповненні звіту про пошук.

15.3. Відповідно до пункту 2 глави 17 розділу VI Правил для оцінювання новизни до рівня техніки включається також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання, а якщо заявлено пріоритет – дата пріоритету, передує даті подання (даті пріоритету) заявки, за якою проводиться експертиза, і що на дату подання (дату пріоритету) заявки, за якою проводиться експертиза, чи після цієї дати відомості про зазначену заявку з більш ранньою датою подання (датою пріоритету) або відомості про державну реєстрацію відповідної корисної моделі було опубліковано.

Якщо заявка з більш ранньою датою подання (датою пріоритету) 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 публікації, зміст такої заявки входить до рівня техніки лише за умови, що дата публікації відомостей про неї передує даті подання (даті пріоритету) заявки, за якою проводиться експертиза.

15.4. Інформаційний пошук охоплює всі сфери технології, щодо яких встановлено класифікаційний індекс (індекси) заявленого винаходу, і може поширюватися, якщо це доцільно, на інші сфери технології, яких стосується винахід з огляду на його функцію (функції) чи галузь (галузі) застосування.

Галузь пошуку визначається до проведення пошуку і уточнюється в процесі його проведення залежно від отриманих результатів, зважаючи при цьому на критерій ефективності пошуку (див. пункт 14.2).

15.5. Інформаційний пошук проводиться з використанням патентно-інформаційної бази УКРНОІВІ, а також електронних баз даних, до яких УКРНОІВІ має онлайн-доступ.

15.6. Глибина інформаційного пошуку обмежується кількістю років, починаючи з яких відповідна сфера технології почала розвиватися, а його обсяг – обсягом патентно-інформаційної бази УКРНОІВІ.

## **XVI. Предмет пошуку**

16.1. Відповідно до пункту 7 глави 17 розділу VI Правил Інформаційний пошук проводиться щодо кожного незалежного пункту формули винаходу з урахуванням опису та креслень (якщо такі є), а також унесених до заявки виправлень помилок.

Якщо формула винаходу має залежні пункти, пошук щодо них проводиться в разі виникнення сумнівів стосовно новизни або винахідницького рівня винаходу за незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, в іншому разі пошук щодо залежних пунктів проводиться лише в разі, якщо це необхідно для цілей повноти та ясності результатів пошуку.

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

16.3. Предмет пошуку не має бути обмежений буквальною 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.

16.4. 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.

16.5. Пошук, що проводиться у групах документів, передбачених для опрацювання при розгляді незалежного пункту (пунктів) формули, має охоплювати залежні пункти із врахуванням пункту 14.7. 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 монітора, 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 стосується лікарських препаратів для лікування інфекцій нігтя і за результатами пошуку не підлягає сумнівам патентоздатність об'єкта незалежного пункту формули, що стосується особливих комбінацій активних речовин, немає потреби продовжувати пошук за залежними пунктами, що описують використання особливого розчинника летких органічних речовин як основи у складі препарату.

16.6. Проте, якщо патентоздатність об'єкта незалежного пункту формули підлягає сумнівам, із врахуванням пункту 14.7 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 загальновідомими 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.

16.7. 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.

16.8. Якщо заявка містить пункти формули, що стосуються об'єктів різних категорій, що відповідають умові єдиності, 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 підлягають пошуку, коли вони є предметом одного чи декількох пунктів формули; але кінцевий продукт завжди підлягає пошуку, крім випадків, коли він є очевидно відомим.

16.9. Якщо заявник у відповідь на обґрунтований попередній висновок, надісланий відповідно до пункту 6.4 чи пункту 21.4.5, 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.

16.10. 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;
- середовище, 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 (її 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 молекул нуклеїнових кислот можуть бути:

нуклеотидна послідовність;

нуклеотидна послідовність, комплементарна відомій по всій довжині; або

нуклеотидна послідовність, пов'язана з відомою виродженістю генетичного коду.

Предметами пошуку для білків можуть бути:

амінокислотна послідовність; або

нуклеотидна послідовність, 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 хемотаксономічна 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;

каріологічні характеристики;

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;  
 сфери 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.

## **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 отриманих результатів та наслідків. 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 кресленням для публікації 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 пункті 17.1, 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 формулюють 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 найбільше стосуються 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 предмета пошуку. Наприклад, внаслідок отриманих проміжних результатів, вибір класифікаційних рубрик для пошуку або порядок їх пошуку теж може потребувати змін у ході пошуку.

Може статися так, що експерт не знайшов документів, опублікованих до дати пріоритету, які порочать новизну або винахідницький рівень заявленого винаходу. У таких випадках експерт за можливості 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 як найближчий аналог 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 часу експерт приймає 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 невключення до предмета пошуку окремих пунктів з вказанням причин такого невключення;

«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 ступеня релевантності відповідно до стандарту VOIB 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 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 документа додається.

18.4. Індекси 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 ВОІВ 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 відповідно до абзацу третього частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону 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 сплати збору за її проведення, який відповідає вимогам Порядку.

При цьому інша особа не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Їй надсилається лише затверджений УКРНОІВІ висновок експертизи за заявкою.

19.2. Відповідно до абзацу четвертого частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону та абзацу десятого пункту 1 глави 2 розділу VII Правил строк подання зазначених у пункті 19.1 заяви та сплати збору продовжується, якщо у строки, зазначені у пункті 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 збір за її проведення не було сплачено або сплачений збір 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 сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи до дати одержання УКРНОІВІ заяви про проведення кваліфікаційної експертизи, якщо ця заява надійшла після спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору, така сплата збору не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається

повідомлення з рекомендацією до спливу строку, зазначеного у пункті 19.1, сплатити такий збір або надіслати клопотання про продовження строку його сплати, але не більше ніж на шість місяців, відповідно до абзацу четвертого частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону.

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. У разі залишення розміру сплаченого збору без змін заявнику 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.

19.5. Якщо заяву про проведення кваліфікаційної експертизи подано, а збір у визначеному Порядком розмірі сплачено до спливу строку, зазначеного в пункті 19.1 або продовженого згідно з пунктом 19.2, заявнику надсилається повідомлення про те, що проведення кваліфікаційної експертизи розпочато з дати, на яку подано зазначену заяву та сплачено збір.

19.6. Якщо до спливу трьох років від дати подання заявки заявник не подав заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та (або) не сплатив збір у визначеному Порядком розмірі 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 абзацу п'ятого частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону та пункту 4 глави 16 розділу VI Правил вважається відкликаною.

Якщо до спливу продовженого строку заявник не подав заяву про проведення кваліфікаційної експертизи та (або) не сплатив збір у визначеному Порядком розмірі, заявка відповідно до абзацу п'ятого частини дев'ятнадцятої статті 16 Закону вважається відкликаною. Про те, що заявка вважається відкликаною, заявнику надсилається повідомлення.

19.7. Відповідно до абзацу четвертого пункту 5 глави 2 розділу VII Правил права заявника щодо заявки, які втрачені внаслідок пропущення з поважних причин строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплати відповідного збору, зазначеного в пункті 19.1 або продовженого згідно з пунктом 19.2, відновлюються за таких умов:

заявником подано клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки із

зазначенням поважних причин пропущення строку та сплачено згідно з Порядком збір за подання цього клопотання;

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

до закладу експертизи до спливу строку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту, надійшла заява про проведення кваліфікаційної експертизи та (або) сплачено збір за її проведення, строк надання яких пропущено.

Відповідно до пункту 6 глави 2 розділу VII Правил поважними причинами вважаються обставини, що виникли незалежно від волі заявника (ненавмисно), які не могли бути передбачені заявником або наслідків яких не можна було уникнути.

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).

Датою подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки вважається дата подання його до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки подано до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цього клопотання, датою подання клопотання вважається дата сплати відповідного збору з урахуванням положень пункту 4 глави 5 розділу VI Правил.

19.8. У разі недотримання будь-якої з умов, зазначених у пункті 19.7, права заявника щодо заявки не відновлюються.

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. Відповідно до пункту 2 глави 15 розділу VI Правил під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності – новизна, винахідницький рівень та промислова придатність, визначеним у статті 7 Закону.

Цьому передують перевірки дотримання умов, зазначених в абзацах другому-сьомому пункту 1 глави 23 розділу VI Правил, з урахуванням наданих заявником додаткових матеріалів, у тому числі внесених до заявки виправлень. Ці перевірки здійснюють настільки, наскільки це необхідно для підготовки правильного обґрунтованого висновку кваліфікаційної експертизи за заявкою.

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 шести 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 державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі), 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, який було проведено відповідно до глави 17 розділу VI Правил, були виявлені відомості, які можуть бути підставою для визнання винаходу таким, що не відповідає умовам патентоздатності, і які стали загальнодоступними в період між датою заявленого пріоритету і датою подання заявки, перевіряється дотримання умови для встановлення пріоритету відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 глави 6 з урахуванням пункту 3 глави 6 розділу VI Правил, а саме, чи розкрито суть заявленого винаходу в сукупності документів (формулі, описі, кресленнях) попередньої заявки на дату її подання.

У разі, якщо суть заявленого винаходу в попередній заявці розкрито, право пріоритету на підставі такої попередньої заявки підтверджується, а зазначені в абзаці першому цього пункту відомості, виявлені в процесі інформаційного пошуку, визнаються такими, що не входять до рівня техніки, а отже, враховуються під час перевірки заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

В іншому разі пріоритет на підставі попередньої заявки не встановлюється, а зазначені в абзаці першому цього пункту відомості, виявлені в ході інформаційного пошуку, визнаються такими, що входять до рівня техніки, а отже, враховуються під час перевірки 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 абзацу третього частини другої статті 15 Закону переклад першої заявки українською мовою.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 15 Закону та пунктів (1), (4) правила 4 Договору про патентне право переклад повинен надійти до УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ заявка, в якій заявлено пріоритет.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 15 Закону 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 абзацу третього 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 абзацом першим частини п'ятої 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.

Відповідно до частини двадцять першої статті 16 Закону заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід має право внести зміни до формули винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Якщо під час кваліфікаційної експертизи заявником подано змінену формулу винаходу, то необхідно переконатись, що зміни у формулі винаходу не збільшують обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. При здійсненні відповідної перевірки необхідно керуватись Додатком 4.

## 20.5. Документування проміжних результатів кваліфікаційної експертизи.

20.5.1. Відповідно до частини двадцятої статті 16 Закону, якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ, яке зазначене у пункті 20.5.2.

20.5.2. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону УКРНОІВІ 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 пунктів 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 акта, 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, яких для компетентної особи достатньо 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, сторінка, номер фігури креслень тощо), потрібні для виявлення відомостей,

на яких ґрунтуються наведені в попередньому висновку зауваження.

Необхідно враховувати, що частина двадцята статті 16 Закону не зобов'язує УКРНОІВІ 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, УКРНОІВІ 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 УКРНОІВІ додаткових матеріалів та про те, що у разі безпідставного невиконання усіх вимог закладу експертизи настають наслідки, встановлені абзацом третім частини шостої статті 16 Закону.

20.5.5. Відповідно до абзацу третього частини шостої та частини двадцятої статті 16 Закону відповідь на попередній висновок та/або усі запитувані УКРНОІВІ 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 пункті 20.5.5 або продовжений згідно з пунктом 20.5.6, відповідь на попередній висновок або хоча б один із запитуваних



УКРНОІВІ додаткових матеріалів не надано, заявка відповідно до абзацу третього 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 ненадання заявником одного із запитуваних УКРНОІВІ 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. Відповідно до абзацу третього пункту 5 глави 2 розділу VII Правил права заявника щодо заявки, які втрачені внаслідок пропущення з поважних причин строку надання відповіді на попередній висновок, зазначеного у пункті 20.5.5 або продовженого згідно з пунктом 20.5.6, відновлюються за таких умов:

заявником подано до закладу експертизи клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки 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 залежно 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.

Відповідно до пункту 6 глави 2 розділу VII Правил поважними причинами вважаються обставини, що виникли незалежно від волі заявника (ненавмисно), які не могли бути передбачені заявником або наслідків яких не можна було уникнути.

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).

Датою подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки вважається дата подання його до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки подано до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цього клопотання, датою подання клопотання вважається дата сплати відповідного збору з урахуванням положень пункту 4 глави 5 розділу VI Правил.

20.5.10. У разі недотримання будь-якої з умов, зазначених у пункті 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.

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 з'ясувати, чи був попередній висновок достатньо повним і не позбавляв заявника, який виявить достатню добросовісність та компетентність, істотних можливостей усунути недотримання умов, зазначених у пункті 20.6.2.

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.

20.6.1. Відповідно до пункту 1 глави 23 розділу VI Правил, якщо за кінцевими результатами експертизи заявки на винахід з урахуванням наданих заявником додаткових матеріалів, у тому числі виправлень, унесених до заявки, встановлено, що:

заявлений винахід відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону та пунктів 1 і 2 глави 1 розділу II Правил заявки не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі;

заявлений об'єкт (об'єкти) належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону та пункту 3 глави 1 розділу II Правил, не належить до об'єктів, на які відповідно до частини третьої статті 6 Закону та пункту 4 глави 1 розділу II Правил не поширюється правова охорона, і не належить до об'єктів, які відповідно до пункту 5 глави 1 розділу II Правил не визнаються винаходами в значенні статті 1 Закону;

заявка відповідає вимогам статті 12 Закону та главам 1-3, 6-11 розділу III Правил, у тому числі вимозі єдиності винаходу, як це встановлено в главі 3 розділу II Правил;

опис винаходу відповідає вимогам частини сьомої статті 12 Закону та глави 4 розділу III Правил;

формула винаходу відповідає вимогам частини восьмої статті 12 Закону та глави 5 розділу III Правил;

сплачений збір за подання заявки відповідає вимогам Порядку;

заявлений винахід відповідає всім умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 Закону,

УКРНОІВІ готує щодо цього обґрунтований висновок експертизи. Відповідно до пункту 1 глави 26 розділу VI Правил зазначений висновок експертизи на винахід складається за формою, наведеною в додатку 3 до Правил.

20.6.2. Якщо відповідь на попередній висновок надано своєчасно, але вказані в ньому недоліки заявником не усунуто, а його заперечення проти цього попереднього висновку визнані непереконливими і за кінцевими результатами експертизи, з урахуванням наданих заявником додаткових матеріалів, у тому числі внесених до заявки виправлень, встановлено, що не дотримано одну або більше умов, зазначених в абзацах другого-восьмому пункту 20.6.1, УКРНОІВІ складає обґрунтований висновок експертизи. Відповідно до пункту 1 глави 26 розділу VI Правил зазначений висновок експертизи на винахід складається за формою, наведеною в додатку 3 до Правил.

20.6.3. Бібліографічні дані та формула винаходу (корисної моделі), що додаються до висновку експертизи, є його невід'ємною частиною.

20.6.4. У висновку експертизи зазначаються всі підстави, з яких його складено, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону, Правил, інших нормативно-правових актів. При цьому зазначаються застосовані інформаційні джерела.

У висновку експертизи також відображаються результати розгляду відповіді заявника на попередній висновок експертизи за заявкою, поданою з дотриманням установлених строків.

20.6.5. На підставі затвердженого висновку експертизи за заявкою приймаються такі рішення УКРНОІВІ:

про державну реєстрацію винаходу;

про відмову в державній реєстрації винаходу.

20.6.6. Рішення УКРНОІВІ складається за формою, наведеною в додатку 4 до Правил.

Рішення УКРНОІВІ надсилається заявнику разом з висновком експертизи за заявкою.

## **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 у випадку 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 главою 4 розділу III Правил, а також, з огляду на вид заявленого об'єкта, вимогам, установленим відповідною з глав 8-11 розділу III Правил.

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 пунктів 16-18 глави 4 розділу III Правил 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 терміна «технічний результат» наведені у пункті 7.4.4).

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 главою 5 розділу III Правил, а також, з огляду на вид заявленого об'єкта, вимогам, установленим відповідною з глав 8-11 розділу III Правил.

21.3.2. Для встановлення того, чи виражає формула винаходу його суть, перевіряється дотримання вимоги пункту 3 глави 5 розділу III Правил, а саме наявність у формулі винаходу сукупності його суттєвих ознак, достатньої для досягнення зазначеного в заявці технічного результату (пояснення стосовно смислового змісту терміна «технічний результат» наведені у пункті 7.4.4).

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, наскільки доступна для однозначного розуміння суть (зміст) тексту формули винаходу в цілому та окремих її частин, зокрема перевіряється відповідно до пункту 5 глави 5 розділу III Правил можливість ідентифікації зазначених у ній ознак винаходу, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки. При здійсненні відповідної перевірки необхідно керуватись Додатком 5.

21.3.5.1. 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 вимоги частини восьмої статті 12 Закону та відповідного з пунктів 1, 2, 5 глави 5 розділу III Правил, 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.

21.3.5.2. 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 (пункт 3 глави 1 розділу II Правил). 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 (нетехнічних), які принципово не можуть характеризувати ні продукт ні процес, можуть належати інші ознаки, які характеризують виключно об'єкти, зазначені у абзацах шістнадцятому-двадцять першому частини третьої статті 6 Закону, наприклад ознаки, які характеризують будь-які відносини між людьми, між організаціями або між людьми і організаціями.

Наявність таких нетехнічних 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 з розділом XXII.

Якщо у формулі винаходу присутні ознаки (технічні), за допомогою яких об'єкт винаходу може бути визначений у формулі відповідно до глав 8-11 розділу III Правил, а також нетехнічні ознаки, то необхідно оцінити, наскільки ці нетехнічні ознаки ускладнюють розуміння суті винаходу та/або збільшують обсяг формули, і, якщо це ускладнення та/або збільшення істотне, то необхідно зробити висновок про невідповідність формули винаходу вимогам частини восьмої статті 12 Закону щодо ясності та/або стислості викладення. У разі, коли нетехнічні ознаки істотно не ускладнюють розуміння суті винаходу та істотно не збільшують обсяг формули, експертизу заявки продовжують, однак нетехнічні ознаки не можуть прийматись до уваги при подальших перевірках новизни та винахідницького рівня.

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

21.3.7. Для встановлення того, чи базується формула винаходу на описі, перевіряється, чи розкрито в описі виражена формулою суть винаходу і чи наведено в ньому достовірні дані, які підтверджують визначений формулою обсяг правової охорони, зокрема приклади здійснення винаходу з досягненням зазначеного в описі технічного результату (пункт 4 глави 5 розділу III Правил).

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 4 глави 5 розділу III Правил, 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 10, 18 глави 5 розділу III Правил незалежний пункт формули винаходу повинен стосуватися лише одного винаходу або групи винаходів, заявлених як альтернатива.

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 незалежний пункт формули винаходу не відповідає вимогам пункту 18 глави 5 розділу III Правил.

При цьому під призначенням об'єкта (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 вантаж (вантажний транспортний засіб, вантажівка, вантажний корабель тощо), та інші властивості технічного об'єкта, зокрема умови перетворення (наприклад для

транспортного засобу від 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 18 глави 5 розділу III Правил вимагає, наприклад, випадок, 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'єкта 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'єкта 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 робиться висновок, що незалежний пункт формули винаходу не відповідає вимогам пункту 29 глави 5 розділу III Правил.

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 відповідно до вимог пункту 29 глави 5 розділу III Правил.

Наприклад, формула винаходу може бути викладена у наступній редакції:



*«1. Спосіб обробки полотна шляхом його витягування, нагріву та зволоження, який **відрізняється** тим, що нагрів проводять безпосередньо після витягування, а зволоження проводять у паровому середовищі.*

*2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що між витягуванням та нагрівом проводять антистатичну обробку полотна».*

Як видно із наведеної формули, для реалізації винаходу, що охарактеризований у п. 2 формули, перед нагрівом полотна слід провести його антистатичну обробку, у той же час, відповідно до п. 1 формули, «безпосередньо» перед нагрівом проводять витягування полотна. Відповідно, зміст п. 2 формули призводить до виключення ознаки «безпосередньо», що вказана у п. 1 формули. В такій ситуації експерт має право стверджувати, що формула винаходу не відповідає вимогам пункту 29 глави 5 розділу III Правил.

Теоретично шляхи коригування формули заявником можуть бути різними. Наприклад, можливе виключення із формули залежного п. 2 формули та додавання його ознак у новий незалежний пункт, якщо це не призведе до порушення єдності винаходу. Відповідно до пункту 3 Додатка 4 таке коригування формули не збільшує обсягу правової охорони і не порушує вимоги другого речення частини двадцять першої статті 16 Закону.

При бажанні заявника зберегти у попередній редакції залежний пункт формули, заявник може спробувати виключити із незалежного п. 1 формули ознаку «безпосередньо», що призводила до заміни. При цьому збільшується обсяг правової охорони і це порушує вимоги другого речення частини двадцять першої статті 16 Закону (див. пункт 3 Додатка 4).

21.3.11. Вплив ознак, які характеризують призначення (смісловий зміст цього терміна необхідно розуміти так, як це викладено у пункті 21.3.9), на оцінку ознак пункту формули для цілей пошуку та експертизи має 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 пунктами 16 та 1 глави 5 розділу III Правил призначення вважається обмеженням обсягу правової охорони.

Якщо пункт формули починається з таких слів, як «Пристрій для здійснення способу ...», це повинно бути витлумачено як: 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 стосується 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. Отже, 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 стосується «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, яка фактично придатна 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 1 глави 3 розділу II Правил вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо заявка на винахід стосується одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 глави 3 розділу II Правил 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 3 глави 3 розділу II Правил 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 з пунктом 3 глави 3 розділу II Правил, 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;

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 терміна «технічний результат» наведені у пункті 7.4.4).

Вимогу щодо забезпечення одержання одного й того самого технічного результату (вимогу тотожності 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».

Вимогу щодо забезпечення одержання одного й того самого технічного результату 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.

Якщо вимога щодо забезпечення одержання одного й того самого технічного результату не вважається порушеною, не слід відносити до порушення єдиності винаходу ситуацію, в якій у незалежному пункті наявна ознака, виражена у вигляді альтернативи, а у підпорядкованому залежному пункті розвивається лише одна із заявлених альтернатив. Наприклад:

*«1. Спосіб обробки полімерної плівки, що включає нанесення антистатичного покриття, який відрізняється тим, що перед нанесенням антистатичного*

покриття плівку піддають нагріву або подовжньому витягуванню.

2. Спосіб обробки полімерної плівки за п. 1, який **відрізняється** тим, що плівку піддають нагріву за температури 205-250 °С.

3. Спосіб обробки полімерної плівки за п. 1, який **відрізняється** тим, що плівку піддають подовжньому витягуванню протягом 10 хв.»

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, 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. При перевірці дотримання вимоги єдиності винаходу доречно використовувати додаткові рекомендації та приклади, які наведені у Додатку 6.

21.4.6. 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.

21.4.7. Якщо в строк, зазначений у пункті 20.5.5 або продовжений згідно з пунктом 20.5.6, 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 УКРНОІВІ 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 передує перевірка дотримання інших умов надання правової охорони, зокрема

відповідності заявленого винаходу вимогам, встановленим частинами першою-третьою статті 6 Закону та главою 1 розділу II Правил.

22.2. Перевірка відповідності заявленого винаходу вимогам, встановленим частинами першою-третьою статті 6 Закону, проводиться із врахуванням суті винаходу та описаного у пунктах 7.2-7.6. Водночас необхідно також керуватись Додатками 2, 3 та 8.

22.3. Якщо перевірка показала, що заявлений винахід (корисна модель) суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам 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, 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 терміна 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, яке їх містить і 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 впливає 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 впливає з його формули, є іншим, ніж те, що впливає 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, перевірка 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, приводить 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 4 глави 21 розділу VI Правил 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 у випадку дотримання усіх інших умов патентоздатності.

## **XXIV. Перевірка новизни**

### **24.1. Рівень техніки**

24.1.1. Відповідно до частини 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 УКРНОІВІ.

Загальнодоступними вважаються відомості, з якими будь-яка зацікавлена особа могла б 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 УКРНОІВІ, передре дату пріоритету (дату подання) заявки, щодо якої проводиться експертиза, і що на дату пріоритету (дату подання) останньої чи після цієї дати заявку 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 передре дату пріоритету (дату 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. Відповідно до пункту 2 глави 20 розділу VI Правил 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 УКРНОІВІ 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 з метою обґрунтування висновку про невідповідність заявленого винаходу умові новизни не допускається об'єднувати відомості, отримані з різних джерел інформації, у тому числі з різних частин одного документа, якщо таке об'єднання не було спеціально в цьому документі запропоновано. При цьому, якщо відомості про об'єкт, з яким порівнюється заявлений винахід, містяться в одному джерелі інформації, яке є основним, а уточнення певних ознак цього об'єкта – в іншому, це інше джерело розглядається як складова частина основного джерела за умови, що для фахівця очевидно вважати, що відомості з обох джерел стосуються того самого об'єкта.

Для тлумачення понять, що вживаються в інформаційних джерелах, використовуються, зокрема, словники, довідники, міжнародні, державні та галузеві



стандарти, правила та інструкції в галузі, якої стосується винахід.

24.2.3. Відповідно до пункту 3 глави 2 розділу II Правил винахід (корисна модель) за незалежним пунктом формули не визнається новим (новою), якщо виявлено об'єкт, що є частиною рівня техніки, у якому використано кожен суттєву ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі). Для винаходу, об'єктом якого є речовина або композиція, що застосовується в діагностиці або лікуванні, як суттєва ознака враховується конкретне терапевтичне (лікувальне або діагностичне) призначення цього об'єкта, зумовлене його хімічними властивостями та проявом біологічної активності.

Відомості, що є частиною рівня техніки, не впливають на визнання заявленого винаходу (корисної моделі) новим (новою), якщо він (вона) є окремим випадком відомого об'єкта і є результатом творчої діяльності людини.

Відомості, що є частиною рівня техніки, є підставою для висновку про невідповідність заявленого винаходу (корисної моделі) умові новизни, якщо заявлений винахід (корисна модель) є реалізацією відомого об'єкта без творчої діяльності людини, зокрема, з використанням одного або декількох відомих технічних еквівалентів.

Розкриття загального поняття не позбавляє новизни будь-якого конкретного прикладу, що підпадає під це загальне поняття, але розкриття конкретного прикладу позбавляє новизни загальне поняття, що охоплює це розкриття. Наприклад, розкриття міді позбавляє новизни метал як загальне поняття, але не новизни будь-якого іншого металу, крім міді; а розкриття однієї із заклепок позбавляє новизни засоби кріплення як загальне поняття, але не позбавляє новизни будь-якого іншого кріплення, ніж заклепки.

Для визначення новизни винаходу (корисної моделі) беруться до уваги не тільки ідентичні ознаки, а також еквівалентні їм.

24.2.4. 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.

При цьому не має значення форма представлення ознаки: словесна, математична, графічна, символічна тощо.

24.2.5. 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 %.

24.2.6. 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 УКРНОІВІ, 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 УКРНОІВІ 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 перевірка 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 24.2.1-24.2.5 та першого абзацу пункту 24.2.6, не виявлено жодного об'єкта, в якому використано кожен 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 пунктом 24.2.5 та першим абзацом пункту 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 поширювалися на зазначений окремий випадок.

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

## **XXV. Перевірка винахідницького рівня**

25.1. Визначення терміна «винахідницький рівень» та інших пов'язаних з ним термінів

25.1.1. Відповідно до першого речення частини сьомої статті 7 Закону винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки.

Відповідно до пункту 4 глави 2 розділу II Правил фахівцем вважається особа, яка володіє знаннями у відповідній галузі, що базуються на відомостях, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету, і містяться в посібниках, довідниках, монографіях, підручниках з цієї галузі. Джерелом таких відомостей також 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 не можна отримати з інших джерел. У разі, якщо заявка стосується декількох галузей, фахівцем вважається група осіб, які разом відповідають зазначеним вимогам.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної

української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 871, <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989>) прикметник «очевидний» може означати – 1) дуже помітний; неприхований; 2) безсумнівний, безперечний.

Відповідно до того ж тлумачного словника (С. 1645) прислівник «явно» походить від прикметника «явний». Згідно з тим же тлумачним словником прикметник «явний» може означати – абсолютно очевидний, зрозумілий для всіх; безсумнівний.

Відповідно до того ж тлумачного словника (С. 145) слово «впливати» у доречному значенні може означати – бути логічним наслідком чого-небудь.

**Тобто винахід явно впливає з рівня техніки, якщо він містить абсолютно зрозумілі для фахівця відомості, логічним наслідком ознайомлення з якими є безсумнівне переконання фахівця у тому, що зазначений заявником технічний результат може бути досягнутий саме таким чином, як пропонується за винаходом.**

Експерт оцінює докази на користь винахідницького рівня винаходу в кожному конкретному випадку за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі заявки доказів із врахуванням їх належності, достовірності та достатності.

25.1.2. Відповідно до третього речення частини сьомої статті 7 Закону такими, що явно впливають із рівня техніки, а тому такими, що не мають винахідницького рівня, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

Отже, перше речення частини сьомої статті 7 Закону містить загальну норму, а третє речення цієї частини – спеціальну норму, яка має більш вузьку сферу дії. Правило про переважне застосування спеціальних правових норм є загальноновизнаним як у теорії, так і в практиці правозастосування.

Оскільки Закон не визначає значення терміна «істотно відрізняються за ефективністю», то для розуміння цієї норми Закону необхідно звернутись до загальнолексичного значення слова «істотно» та значення слова «ефективність» у сфері фармацевтики.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 507, <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989>) прислівник «істотно» походить від прикметника «істотний» та означає – суттєво, відчутно. Згідно з тим же тлумачним словником прикметник «істотний» може означати – дуже важливий,

значний, вагомий.

Відповідно до Фармацевтичної енциклопедії (<https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2413/efektivnist-likiv>) ефективність ліків – показник, що характеризує суму позитивних ефектів прояву бажаної лікувальної дії певного ЛП (лікарського препарату).

Отже, нова форма відомого з рівня техніки лікарського засобу істотно відрізняється за ефективністю, якщо вона має суттєво/відчутно кращий показник, що характеризує суму позитивних ефектів прояву бажаної лікувальної дії лікарського засобу порівняно із відомими формами лікарського засобу. При оцінці істотності покращення цього показника необхідно враховувати те, наскільки це важливо для лікування певних захворювань з огляду на їх небезпечність для життя і здоров'я людей/тварин або їх високу поширеність (епідеміологічну небезпечність), і таким чином оцінити та врахувати наскільки значний/вагомий внесок у прогрес фармацевтики вносить це покращення. Експерт оцінює докази істотності покращення ефективності нової форми відомого з рівня техніки лікарського засобу в кожному конкретному випадку за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі заявки доказів із врахуванням їх належності, достовірності та достатності.

Крім того, необхідно враховувати те, що третє речення частини сьомої статті 7 Закону містить словосполучення «можуть бути», яке вказує на те, що встановлення того, що нова форма відомого з рівня техніки лікарського засобу істотно не відрізняється за ефективністю, не є достатнім для того, щоб визнати нову форму відомого з рівня техніки лікарського засобу такою, що явно впливає із рівня техніки, а тому такою, що не має винахідницького рівня, без врахування інших покращених властивостей цієї форми, які вносять суттєвий/значний/вагомий внесок у прогрес фармацевтики, наприклад ті, які визначають безпечність чи технологічність нової форми відомого з рівня техніки лікарського засобу.

Однак, ступінь покращення ефективності нової форми відомого з рівня техніки лікарського засобу відповідно до Закону має особливий вплив на визнання її такою, що має винахідницький рівень.

Особливості перевірки винахідницького рівня нових форм відомих з рівня техніки лікарських засобів викладені у Додатку 7.

## 25.2. Рівень техніки

25.2.1. 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 УКРНОІВІ.

При цьому загальнодоступними вважаються відомості, з якими будь-яка

зацікавлена особа могла ознайомитися за умови, що ці відомості не були інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною, таємною та службовою інформацією) або комерційною таємницею.

25.2.2. 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.

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

25.3.1. Відповідно до пункту 1 глави 21 розділу VI Правил перевірка винахідницького рівня здійснюється відповідно до пункту 4 глави 2 розділу II Правил щодо сукупності ідентифікованих суттєвих ознак, зазначених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак з отриманими за результатами пошуку відомостями, що є частиною рівня техніки.

Відповідно до пункту 11 глави 4 розділу III Правил ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу.

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

25.3.2. Відповідно до пункту 2 глави 21 розділу VI Правил перевірка винахідницького рівня, як правило, включає:

виявлення відповідно до пункту 8 глави 4 розділу III Правил найбільш близького до заявленого винаходу аналога;

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 ознак, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу, на зазначений заявником технічний результат.

Із врахуванням загальнолексичного значення слів «очевидний», «явно», «явний» та «впливати» (див. пункт 25.1.1 Методичних рекомендацій) при встановленні відомості з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату експерт має переконатись, що рівень техніки містить абсолютно зрозумілі для фахівця відомості, логічним наслідком ознайомлення з якими є безсумнівне переконання фахівця у тому, що зазначений заявником технічний результат може бути досягнутий саме таким чином, як пропонується за винаходом.

25.3.3. 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.

25.3.4. Відповідно до пункту 4 глави 21 розділу VI Правил 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 терміна «технічний результат» наведені у пункті 7.4.4).

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 4 глави 21 розділу VI Правил 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 нефункціональної модифікації відомого з рівня техніки пристрою або просто необґрунтованого вибору одного з безлічі можливих варіантів виконання.

25.3.5. 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.

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

Відповідно до пункту 4 глави 2 розділу II Правил 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, які 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;

спосіб одержання нової індивідуальної сполуки, класу або групи індивідуальних сполук з установленою структурою;

спосіб одержання відомої індивідуальної сполуки, класу або групи індивідуальних сполук з установленою структурою, який базується на новому для цієї сполуки, класу чи групи сполук хімічному процесі або нових умовах, за яких відбувається відомий для цієї сполуки, класу чи групи сполук хімічний процес.

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

Відповідно до пункту 6 глави 21 розділу VI Правил 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, матеріалоемності, 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;

процес застосування відомого продукту за новим призначенням, зумовленим відомими властивостями, структурою, виконанням тощо цього продукту, 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.

25.6. Відповідно до пункту 7 глави 21 розділу VI Правил Заявлений винахід може не визнаватися таким, що має винахідницький рівень, якщо він є новою формою відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі сіллю, складним ефіром, простим ефіром, композицією, комбінацією та іншим похідним, поліморфом, метаболітом, чистою формою, формою з іншим розміром часток, ізомером, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

Як підтвердження істотної зміни ефективності заявник надає інформацію щодо ефективності нової форми порівняно з відомою ефективністю лікарського засобу у вигляді результатів доклінічного вивчення та/або клінічних випробувань або витягу з відповідних модулів реєстраційних досьє, зокрема, що містять дані щодо дії лікарського засобу на організм, включаючи функціональні зміни органів і систем, механізми дії лікарського засобу, виявлення клінічних (головних) і побічних ефектів, токсичних явищ, поданих до компетентного органу, що здійснює реєстрацію лікарського засобу.

Якщо під час розгляду заявки матеріали не містять результатів таких досліджень або подані результати досліджень не містять відомостей, що дають змогу УКРНОІВІ визначити істотну зміну ефективності нової форми, УКРНОІВІ вимагає в заявника відповідно до пункту 2 глави 25 розділу VI Правил матеріали, що містять інформацію, вказану в абзаці другому цього пункту, без яких проведення експертизи неможливе.

Наявність істотної зміни ефективності визначається залежно від виду лікарського засобу (для профілактики, діагностики, лікування), показань до його застосування, зазначених в інструкції для медичного застосування, та дії лікарського засобу на встановлення характеру захворювання, його перебіг, тривалість або корекцію стану чи фізіологічних функцій організму людини. При цьому, збільшення біодоступності може вважатися істотною зміною ефективності нової форми відомого з рівня техніки лікарського засобу лише в разі, якщо безпосередній зв'язок між збільшенням біодоступності та підвищенням ефективності лікарського засобу впливає з інформації, вказаної в абзаці другому цього пункту.

Нові кристалічні форми (поліморфи), сольвати, зокрема гідрати, біологічно активної сполуки без наявності нової технічної властивості вважаються такими, що не мають винахідницького рівня.

Нові просторові ізомери (стереоізомери), зокрема енантіомери, діастереомери, а також композиції (суміші) стереоізомерів, у яких просторова структура молекули змінена і як наслідок можуть бути змінені біологічні та/або інші властивості, як правило, мають винахідницький рівень, оскільки властивості нових стереоізомерів

чи їх композицій (сумішей) не є очевидними фахівцю. При цьому, якщо новий стереоізомер чи нова композиція стереоізомерів має лише підвищену біологічну активність порівняно з відомим стереоізомером або сумішню стереоізомерів (наприклад, рацематом) без нової технічної властивості, а для його отримання використано звичайні методи з рівня техніки, такий стереоізомер (нова композиція стереоізомерів) не має винахідницького рівня. Аналогічно, якщо новий стереоізомер чи нова композиція стереоізомерів мають нову технічну властивість або демонструють зменшення чи відсутність відомої негативної технічної властивості порівняно з відомим стереоізомером або сумішню стереоізомерів, що зумовлено відсутністю або зменшенням кількості іншого стереоізомера (наприклад, зменшення токсичності виділеного стереоізомера відносно відомого рацемату через те, що новий стереоізомер не є токсичним, на відміну від іншого).

Нові проліки, метаболіти, зокрема прості та складні ефіри (етери та естери), а також кон'югати, зокрема з полімерами, пептидами, антитілами, без нової технічної властивості не мають винахідницького рівня.

25.7. Перевірка винахідницького рівня щодо формули винаходу із залежними пунктами

25.7.1. 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.

25.7.2. 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.

25.8. Висновок щодо винахідницького рівня

25.8.1. Якщо за результатами перевірки, проведеної згідно з пунктом 25.3, відомості про об'єкти, зазначені в абзацах другому або четвертому пункту 25.3.2, не виявлені або відомість впливу, зазначена в абзаці п'ятому пункту 25.3.2, не встановлена, заявлений винахід визнається з урахуванням переліку об'єктів, наведених у пункті 25.4, таким, що має винахідницький рівень.

25.8.2. Якщо за результатами перевірки виявлено відомості про об'єкти, зазначені в абзацах другому та четвертому пункту 25.3.2, а також встановлено відомість впливу, зазначену в абзаці п'ятому пункту 25.3.2, заявлений винахід визнається з урахуванням підстав, наведених у пунктах 25.5 та 25.6, таким, що не

має винахідницького рівня.

25.8.3. 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.

25.8.4. 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 його виготовлення, результатом якого є цей продукт, або процес застосування цього продукту, то у разі визнання продукту за результатами експертизи патентоздатним нема потреби перевіряти новизну та винахідницький рівень зазначених процесів, за винятком обставин, коли дата, на яку відповідно до частини четвертої статті 7 Закону визначається рівень техніки, для процесів є пізнішою, ніж для продукту. За вказаних обставин новизна та винахідницький рівень процесів перевіряються з урахуванням відомостей, що стали загальнодоступними в період між датами, на які визначається рівень техніки для зазначених продукту та для процесів (процесу виготовлення або 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 абзацу третього частини дев'ятнадцятої 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.

## **РОЗГЛЯД ЗАУВАЖЕНЬ ТА ЗАПЕРЕЧЕНЬ**

### **XXVIII. Зауваження щодо відповідності винаходу умовам надання правової**

## охорони

28.1. Відповідно до абзацу п'ятого частини вісімнадцятої статті 16 Закону після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним Законом. За подання зауваження збір не сплачується.

Особи, які подати зауваження, участі у діловодстві за заявкою не беруть.

28.2. У разі отримання зауваження воно невідкладно направляється заявнику, який може повідомити УКРНОІВІ про своє ставлення до зауваження.

28.3. Зауваження в межах мотивів щодо невідповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони та повідомлення заявника про своє ставлення до зауваження (у разі його отримання УКРНОІВІ) беруться до уваги під час проведення патентно-інформаційного пошуку відповідно до розділів XIII-XVIII та кваліфікаційної експертизи відповідно до розділів XX-XXVI.

## XXIX. Заперечення проти заявки

29.1. Відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону протягом шести місяців від дати публікації в бюлетені відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ мотивоване заперечення проти заявки.

У запереченні повинні бути зазначені підстави, через які воно подано (одна або декілька), зокрема:

заявлений об'єкт не відповідає вимогам частин першої, другої або третьої статті 6 Закону;

винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 Закону.

Заперечення подається разом з його копією.

29.2. Заперечення складається українською мовою.

Якщо додатки до заперечення викладені іноземною мовою, разом з ними подається їх переклад українською мовою. В іншому разі вони не беруться до уваги.

29.3. Заперечення повинно стосуватися однієї заявки та містити:

ім'я (повне найменування) особи, яка подала заперечення (далі – подавець заперечення), поштову адресу його місця проживання (місцезнаходження);

ім'я (повне найменування) представника, якщо заперечення підписано ним, адресу його місця проживання (місцезнаходження);

номер і дату подання заявки, якої стосується заперечення;

зміст чітко сформульованих вимог подавця заперечення;

мотиви, з яких подано заперечення (виклад обставин, якими подавець

заперечення обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, на підставі яких встановлено невідповідність наведеного в заявці винаходу умовам надання правової охорони, встановленим Законом; посилання на положення законодавства, на підставі яких встановлено таку невідповідність);

підпис подавця заперечення або його представника та дату підпису.

Підпис подавця заперечення, що є юридичною особою, складається з повного найменування посади уповноваженої особи, особистого підпису (кваліфікованого електронного підпису), ініціалів і прізвища та засвідчується печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

Якщо заперечення підписується не особою, що подала заперечення, а представником, перед особистим підписом зазначається статус цієї особи та відомості про документ, на підставі якого діє представник, у тому числі дата вчинення довіреності.

29.4. До заперечення додаються:

документи, зазначені в запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин;

довіреність або її копія, засвідчена в установленому законодавством порядку (якщо заперечення подається через представника).

До заперечення можуть бути додані й інші документи, необхідні для правильного розгляду заперечення.

29.5. Документи заперечення складаються та подаються з дотриманням вимог, установлених розділами III та IV Правил.

Заперечення та додатки до нього не повинні містити зневажливих висловлювань щодо інших осіб, а також матеріалів і/або відомостей, що вочевидь не стосуються заперечення.

29.6. За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заперечення вважається дата подання його до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, якщо збір за подання заперечення сплачено не пізніше цієї дати. Якщо заперечення подано до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цього заперечення, то датою подання заперечення вважається дата сплати відповідного збору.

29.7. Після надходження заперечення до УКРНОІВІ здійснюється його попередній розгляд, під час якого перевіряється:

відповідність заперечення вимогам цієї глави та розділу III Правил;

дотримання встановленого частиною сімнадцятою 16 Закону строку подання заперечення;

наявність сплати збору за подання заперечення та відповідність сплаченого збору вимогам Порядку;

наявність довіреності або її копії, засвідченої в установленому законодавством порядку, оформленої відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV Правил (якщо заперечення подано представником).

Відсутність копії заперечення не є підставою для відмови у прийнятті заперечення до розгляду.

29.8. Якщо за результатами попереднього розгляду заперечення встановлено, що дотримані умови пункту 6 цієї глави, воно приймається до розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

Копія заперечення надсилається заявнику.

Протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення заявник може повідомити УКРНОІВІ про своє ставлення до заперечення шляхом надання обґрунтованої відповіді на нього. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, унести до заявки зміни або відкликати її.

29.9. У разі несплати збору за подання заперечення або невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку заперечення вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

29.10. У разі порушення встановленого строку для подання заперечення воно вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

29.11. У разі відсутності будь-якого з документів, зазначених у пункті 4 цієї глави, подавцю заперечення надсилається про це повідомлення.

Якщо зазначені в повідомленні недоліки будуть усунуті протягом двох місяців з дати одержання подавцем заперечення повідомлення, заперечення вважається поданим у день первісного його подання. В іншому разі заперечення вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

29.12. У разі подання заперечення проти заявки, яка на дату подання цього заперечення відкликана або вважається відкликаною, але за якою не вичерпано можливості відновлення права заявника щодо заявки, воно залишається без розгляду до спливу строку, встановленого Законом, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

У разі подання заперечення проти заявки, яка на дату подання цього заперечення відкликана або вважається відкликаною та за якою вичерпано можливості відновлення права заявника щодо заявки, воно не приймається до розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення. Збір за подання такого заперечення підлягає поверненню відповідно до Порядку.

29.13. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у

ньому, та з урахуванням відповіді заявника у разі її надання в установлений строк.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою у порядку, встановленому главою 26 цього розділу.

## **ІНШІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ ТА ПЕРЕВІРОК**

### **XXX. Експертиза (запатентованої) корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності**

30.1. Відповідно до частини першої статті 33<sup>2</sup> Закону будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ мотивоване клопотання про проведення експертизи (запатентованої) корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності -, встановленим частиною другою статті 7 Закону.

Клопотання складається в довільній формі українською мовою і підписується особою, яка його подала, або її представником. Клопотання повинно стосуватися однієї заявки та містити щонайменше ім'я (повне найменування) особи, яка подала клопотання, та її адресу для листування, а також номер і дату подання заявки, якої стосується клопотання.

Слово «мотивований» походить від слова «мотивувати», яке за визначенням означає – наводити мотиви, що пояснюють, виправдовують певні дії, вчинки тощо; обґрунтовувати. Слово «мотив» за визначенням означає – підстава, привід для якої-небудь дії, вчинку; причина (Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 692, <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989>).

Клопотання є мотивованим, якщо у ньому зазначаються обґрунтовані підстави (мотиви), за якими, на думку особи, що подала клопотання, запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону. Якщо особа, яка подала клопотання, вважає, що корисна модель не є новою, на підтвердження цього у клопотанні надаються відомості з рівня техніки. У клопотанні або у відомостях повинно бути зазначено джерело цих відомостей та обґрунтована дата, з якої вони стали загальнодоступними.

30.2. За подання клопотання сплачується збір згідно з Порядком.

У разі несплати збору за подання мотивованого клопотання про проведення експертизи 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.

30.3. У разі подання до УКРНОІВІ мотивованого клопотання про проведення



експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності й сплати згідно з Порядком збору за його подання, володільцю патенту на корисну модель, якого стосується клопотання, невідкладно надсилається повідомлення.

30.4. Експертиза 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 відомостей, наданих особою, яка подала клопотання.

У разі виникнення обґрунтованих сумнівів цьому передуюче перевірка формули та опису корисної моделі згідно з розділом XXI на відповідність вимогам, встановленим частинами сьомою та восьмою статті 12 Закону, та перевірка корисної моделі згідно з розділом XXII на відповідність умовам надання правової охорони, іншим, ніж умови патентоздатності.

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

30.5. 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 суті настільки ясно і повно, щоб її міг здійснити фахівець у відповідній галузі, або

заявлена корисна модель у порушення вимог частини першої статті 6 Закону суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам моралі, або

заявлений об'єкт не належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини другої статті 6 Закону, чи належить до об'єктів, на які відповідно до абзаців першого-п'ятнадцятого частини третьої статті 6 Закону не поширюється правова охорона, чи до об'єктів, які відповідно до абзаців шістнадцятого-двадцять першого частини третьої статті 6 Закону не визнаються корисними моделями в значенні, визначеному статтею 1 цього Закону, то перевірка корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності може не проводитися.

30.6. За результатами експертизи корисної моделі УКРНОІВІ готує обґрунтований висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності.

Відповідно до абзацу 4 пункту 4 розділу XI Правил строк підготовки висновку становить 45 днів з дати надходження відповідного збору (за умови отримання

УКРНОІВІ відповідного клопотання) або 45 днів з дати надходження відповідного клопотання, якщо вказаний збір був зарахований раніше, ніж було отримане клопотання.

Такий висновок надсилається особі, яка подала клопотання. Копія висновку надсилається володільцю патенту на корисну модель.

### **XXXI. Перевірка дотримання умов щодо поділу заявки**

31.1. Заявник має право до дати одержання ним рішення УКРНОІВІ за заявкою поділити її на дві та більше заявок (виділені заявки) як за власною ініціативою, так і за пропозицією УКРНОІВІ, якщо останній виявить невідповідність заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі), встановленій частиною четвертою статті 12 Закону.

31.2. Заявник має право визначити датою подання виділеної заявки дату подання поділеної заявки та датою пріоритету виділеної заявки дату пріоритету поділеної заявки.

31.3. Для збереження дати подання виділеної заявки як дати подання поділеної заявки суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не повинна виходити за межі змісту поділеної заявки на дату її подання.

Умовою збереження для виділеної заявки дати подання і пріоритету поділеної заявки є також відмова від тієї частини обсягу правової охорони поділеної заявки, що може бути надана за виділеною заявкою.

31.4. Поділ заявки здійснюється шляхом подання до УКРНОІВІ заяви про поділ заявки та подання виділеної заявки.

У заяві про поділ заявки зазначаються номер та дата подання поділеної заявки та відомості, які дозволяють ідентифікувати подані виділені заявки.

Одночасно із заявою про поділ заявки заявник може внести до матеріалів первинної заявки зміни, спрямовані на відмову від тієї частини обсягу правової охорони поділеної заявки, що може бути надана за виділеною заявкою, без сплати збору, передбаченого абзацом п'ятим частини п'ятої статті 16 Закону.

31.5. За подання заяви про поділ заявки та за подання кожної виділеної заявки сплачується збір згідно з Порядком.

Строк сплати збору за подання виділеної заявки обчислюється з дати одержання УКРНОІВІ документів цієї заявки.

31.6. Якщо заявником не виконано вимог пунктів 31.4 і 31.5 цього розділу щодо подання заяви про поділ заявки, її змісту та сплати збору за її подання, йому негайно надсилається повідомлення з пропозицією виконати ці вимоги.

Це повідомлення надсилається за поділеною заявкою, якщо за цією заявкою УКРНОІВІ до дати одержання заявником рішення УКРНОІВІ одержано будь-яке повідомлення про намір заявника поділити цю заявку, зокрема заяву про поділ заявки, або відомості про сплату збору за подання цієї заяви. В іншому разі це повідомлення надсилається відповідно до пункту 31.7 цього розділу.

Відповідь на повідомлення УКРНОІВІ повинна бути надана заявником протягом двох місяців з дати одержання ним цього повідомлення із врахуванням того, що заява про поділ заявки має бути подана до дати одержання заявником рішення УКРНОІВІ. В іншому разі експертиза заявки продовжується як неподіленої.

31.7. Якщо до УКРНОІВІ подано нову заявку, яку заявник визначив як виділену, але вимоги, які зазначені у першому абзаці пункту 31.6 цього розділу, не виконано, заявнику за цією новою заявкою негайно надсилається повідомлення з пропозицією виконати ці вимоги, за умови, що повідомлення за пунктом 31.6 цього розділу не було надіслано.

Відповідь на повідомлення УКРНОІВІ повинна бути надана заявником протягом двох місяців з дати одержання ним цього повідомлення. В іншому разі експертиза заявки продовжується як невиділеної. Також експертиза заявки продовжується як невиділеної, якщо відповідь на повідомлення УКРНОІВІ, яке надіслане відповідно до пункту 31.6, не надана заявником у визначений строк.

31.8. Експертиза виділеної заявки проводиться відповідно до розділу VI Правил з урахуванням того, що строк сплати збору за її подання, строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та строк сплати збору за подання цієї заяви обчислюються з дати одержання УКРНОІВІ документів виділеної заявки. Крім дотримання вимог розділу VI Правил перевіряється виконання умови, викладеної в пункті 31.3 цього розділу.

31.9. Після спливу вісімнадцяти місяців з дати подання виділеної заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет – з дати її пріоритету або невідкладно після завершення формальної експертизи заявки на винахід (залежно від того, яка з цих подій відбулася пізніше), УКРНОІВІ публікує в бюлетені визначені ним відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.

31.10. Якщо

(а) заяву про поділ заявки подано,

(б) та/або нову (виділену) заявку подано

після дати одержання заявником рішення УКРНОІВІ, то

у разі порушення за підпунктом (а) цього пункту за заявкою, яка мала бути поділеною, надсилається обґрунтоване повідомлення про втрату ним права на поділ заявки,

а за новою заявкою надсилається обґрунтоване повідомлення про те, що експертиза нової заявки продовжується як невиділеної.

### **XXXII. Перевірка умов щодо часткової відмови від прав та експертиза винаходу з новою редакцією формули**

32.1. Відповідно до частини першої статті 32 Закону володілець патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули винаходу (корисної моделі) на підставі заяви, поданої до УКРНОІВІ.

Часткова відмова від прав здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови, що таке виключення та/або зміна приводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.

Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні в підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

УКРНОІВІ проводить експертизу винаходу з новою редакцією формули на відповідність вимогам частини першої статті 32 та статті 7 Закону. За проведення експертизи сплачується збір відповідно до Порядку.

32.2. Експертиза нової редакції формули винаходу (корисної моделі), поданої в цілях часткової відмови від прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі) (далі – нова редакція формули), включає:

перевірку нової редакції формули на відповідність вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 32 Закону;

перевірку винаходу, відповідно, нової редакції формули, умовам патентоздатності (новизна, винахідницький рівень та промислова придатність), визначеним у статті 7 Закону.

32.3. Якщо хоча б одна зі змін, унесених до нової редакції формули, не є: виключенням одного чи декількох незалежних пунктів, які не мають підпорядкованих їм залежних пунктів формули;

виключенням одного чи декількох незалежних пунктів формули та всіх підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів;

зміною ознак, наявних у незалежному пункті формули;

унесенням ознак до незалежного пункту формули,

нова редакція формули вважається такою, що не відповідає вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 32 Закону, та подальша перевірка не проводиться.

32.4. Якщо всі зміни до нової редакції формули є виключенням одного чи декількох незалежних пунктів і/або виключенням одного чи декількох незалежних пунктів і всіх підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів (якщо такі є), нова редакція формули вважається такою, що відповідає вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 32 Закону, та подальша перевірка проводиться відповідно до пункту 32.6 цього розділу.

32.5. Якщо умови пункту 32.4 цього розділу не виконано, здійснюється перевірка того, чи приводить зміна (зміни) до формули (нова редакція формули) до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією винаходу (корисної моделі).

Зміною, що приводить до зменшення обсягу правової охорони, зокрема, є:  
унесення до незалежного пункту формули ознак, наявних у підпорядкованих йому залежних пунктах;

зміна в незалежному пункті формули ознаки, вираженої у вигляді інтервалу значень, шляхом зменшення такого інтервалу;

зміна в незалежному пункті формули ознаки, вираженої у вигляді альтернативи, шляхом виключення одної або декількох альтернатив.

Якщо зміна (зміни) не приводить до зменшення обсягу правової охорони, вважається, що нова редакція формули не відповідає вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 32 Закону та подальша перевірка не проводиться.

32.6. Якщо нова редакція формули відповідає вимогам абзаців другого і (у разі внесення змін до незалежного пункту або незалежних пунктів) третього частини першої статті 32 Закону, перевірка винаходу умовам патентоздатності проводиться в порядку, визначеному главами 18-22 розділу VI Правил з урахуванням рівня техніки, встановленого на дату подання заявки (дату пріоритету, якщо пріоритет встановлено). Попередньо здійснюється перевірка згідно з главою 8 розділу VI Правил формули винаходу (корисної моделі) на відповідність вимогам, установленим частинами четвертою і восьмою статті 12 Закону.

Під час такої перевірки передбачені цими Правилами повідомлення та попередні висновки УКРНОІВІ не надсилаються.

32.7. За результатами перевірки, проведеної відповідно до цієї глави, складається:

висновок про відповідність винаходу (корисної моделі), відповідно, нової редакції формули, вимогам Закону;

висновок про невідповідність винаходу (корисної моделі), відповідно, нової

редакції формули, вимогам Закону.

### **XXXIII. Перевірка використання винаходу в об'єкті дозволу компетентного органу**

33.1. Відповідно до частини першої статті 27<sup>1</sup> Закону володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу (далі – АФІ), процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Для отримання сертифіката володілець патенту повинен подати до УКРНОІВІ відповідне клопотання.

33.2. УКРНОІВІ проводить аналіз об'єкта винаходу за патентом (далі – об'єкт винаходу) та об'єкта, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу на введення в обіг в Україні згідно із законодавством України (далі – об'єкт дозволу) з метою встановлення, чи використано в лікарському засобі, активному фармацевтичному інгредієнті, засобі захисту тварин, засобі захисту рослин, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу на застосування в Україні, кожну ознаку, включену до незалежного та/або залежного пункту формули винаходу, стосовно якого подано клопотання про додаткову охорону.

Такий аналіз проводиться шляхом зіставлення ознак об'єкта винаходу, що містяться у формулі, та ознак об'єкта дозволу.

33.3. На підставі документа, що підтверджує дозвіл відповідного компетентного органу на введення в обіг об'єкта дозволу в Україні згідно із законодавством України, перевіряється, чи є об'єкт дозволу:

- АФІ;
- лікарським засобом;
- засобом захисту тварин;
- засобом захисту рослин.

Якщо об'єкт дозволу не є жодним із зазначених в абзацах другому-п'ятому об'єктів, надання додаткової охорони відповідно до умов частини першої статті 27<sup>1</sup> Закону неможливо, у зв'язку з чим подальша перевірка не проводиться.

33.4. Якщо об'єкт дозволу належить до зазначених в абзацах другому-п'ятому пункту 33.3 цього розділу об'єктів, проводиться ідентифікація ознак об'єкта дозволу.

Якщо об'єктом дозволу є лікарський засіб, додатково проводиться

ідентифікація ознак кожного з його АФІ.

33.5. Якщо зіставленням ознак, ідентифікованих відповідно до пункту 33.4 цього розділу, з ознаками, зазначеними у формулі винаходу за патентом, встановлено що:

в об'єкті дозволу, що є засобом захисту тварин або засобом захисту рослин, використані всі ознаки, включені хоча б до одного незалежного та/або залежного пункту формули винаходу, і у формулі або описі винаходу є зазначення призначення винаходу, відповідно, як засобу захисту тварин або засобу захисту рослин, готується висновок про те, що в об'єкті дозволу використано винахід;

в об'єкті дозволу, що є АФІ, використані всі ознаки, включені хоча б до одного незалежного та/або залежного пункту формули винаходу, і у формулі або описі винаходу є зазначення можливого призначення винаходу як АФІ або лікарського засобу, готується висновок про те, що в об'єкті дозволу використано винахід;

в об'єкті дозволу, що є лікарським засобом, або в його АФІ, використані усі ознаки, включені хоча б до одного незалежного та/або залежного пункту формули винаходу, і у формулі або описі винаходу є зазначення можливого призначення винаходу як лікарського засобу або АФІ, готується висновок про те, що в об'єкті дозволу використано винахід. Для цілей цього абзацу пункти формули, направлені на процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, розглядаються без ознак способу.

В іншому разі готується висновок про те, що в об'єкті дозволу не використано винахід.

## ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

ДОДАТОК 1. Особливості експертизи в умовах військового стану.

ДОДАТОК 2. Перевірка заявленого об'єкта на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим частинами другою та третьою статті 6 Закону.

ДОДАТОК 3. Щодо виключення з правової охорони, як винаходів (корисних моделей), способів лікування та діагностики.

ДОДАТОК 4. Перевірка зміненої формули винаходу щодо збільшення обсягу прав.

ДОДАТОК 5. Перевірка формули винаходу щодо ясності викладення.

ДОДАТОК 6. Єдність винаходу (корисної моделі).

ДОДАТОК 7. Винахідницький рівень нових форм відомих з рівня техніки лікарських засобів.

ДОДАТОК 8. Комп'ютерні програми.



## ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Право інтелектуальної власності: Четверта книга Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&new=1#Text> (дата звернення: 10.01.2024).
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).
3. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 1 квітня 2022 року № 2174-IX // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text> (дата звернення: 10.01.2024).
4. Про поштовий зв'язок: Закон України від 3 листопада 2022 року № 2722-IX // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2722-20#n311> (дата звернення: 10.01.2024).
5. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.
6. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 (із змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1716-2004-%EF&new=1#Text> (дата звернення: 10.01.2024).
7. Правила надання послуг поштового зв'язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2023 № 1071) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2023-%D0%BF#n2> (дата звернення: 10.01.2024).
8. Паризька конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883. // База даних «Законодавство України». URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text) (дата звернення: 10.01.2024).
9. Patent Cooperation Treaty. Done at Washington on June 19, 1970, amended on

- September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001 (as in force from April 1, 2002). URL: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/pct.pdf> (дата звернення: 19.01.2024).
10. Regulations under the Patent Cooperation Treaty (as in force from July 1, 2022). URL: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/pct-regs.pdf> (дата звернення: 19.01.2024).
  11. PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines as in force from July 1, 2022. URL: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/ispe.pdf> (дата звернення: 19.01.2024).
  12. Patent Law Treaty, adopted by the Diplomatic Conference on June 1, 2000. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288773> (дата звернення: 19.01.2024).
  13. Regulations under the Patent Law Treaty (as in force from January 1, 2006). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/289473> (дата звернення: 19.01.2024).
  14. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044> (дата звернення: 19.01.2024).
  15. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000. URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma1.html> (дата звернення: 10.01.2024).
  16. Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2021. Part G – Patentability. Chapter II – Inventions. 4. Exceptions to patentability. 4.2 Surgery, therapy and diagnostic methods. URL: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_ii\\_4\\_2.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_4_2.htm) (дата звернення: 10.01.2024).

## ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

### ЗМІСТ

1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ Й ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ.....	1
2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) СТРОКІВ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ ЗАЯВНИКІВ ЩОДО ЗАЯВОК ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ .....	3
3. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗАЯВОК У ФОРМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА.....	4
4. ОСОБЛИВОСТІ НАДСИЛАННЯ ДОКУМЕНТІВ ВІД УКРНОІВІ.....	5
5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ КЛОПОТАНЬ ЩОДО ЗМІН, ЯКІ ВИНИКЛИ ЧЕРЕЗ ВІЙСЬКОВУ АГРЕСІЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.....	5
6. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ДОВІРНОСТЕЙ, ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗА ЯКИМИ Є ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ.....	6
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	7

### 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ Й ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

1.1. З дня введення в Україні воєнного стану, порядок перебігу й обчислення строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законом [1], включаючи всі строки, передбачені законом [1], врегульовано законом [2], який набрав чинності 13 квітня 2022 року.

1.1.1. Відповідно до [2, п. 1, ч. 1] з дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законом [1], включаючи всі передбачені цим законом та нормативними актами строки, зокрема, але не виключно, строки подання заперечення проти заявки або дії міжнародної реєстрації в Україні, строки оскарження рішення Національного органу інтелектуальної власності України (далі – НОІВ) за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати, строки подання заяви про визнання прав на винахід недійсними, строки, протягом яких можливе поновлення пропущених строків, тощо, за виключенням строків,

встановлених для здійснення дій НОІВ, та за виключенням окремих випадків, встановлених законом [2]. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

1.1.2. Відповідно до [2, п. 2, ч. 1] фізичні особи та/або юридичні особи мають право подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких передбачено законом [1] та нормативними актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження або продовження строків, передбачених цим законом [1] та Порядком [3].

1.2. Відповідно до [1, абз. 9 ч. 2 ст. 3<sup>1</sup>] до делегованих НОІВ владних повноважень, зокрема, належить інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим, про можливі правові наслідки недотримання строків, передбачених законом [1], та про застосування положень закону [2] заявника або його представника рекомендовано поінформувати відповідним повідомленням, подібним до наступного змісту:

***«Повідомлення про можливі правові наслідки недотримання строку***

*Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ) повідомляє про те, що відповідь/додаткові матеріали / клопотання на \_\_\_\_\_ протягом строку \_\_\_\_\_, встановленого \_\_\_\_\_ Закону, не подано.*

*Згідно із Законом України від 1 квітня 2022 року № 2174-ІХ «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» (далі – Закон № 2174-ІХ») з дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених Законом.*

*Відповідно до Закону № 2174-ІХ фізичні особи та/або юридичні особи мають право подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких передбачено Законом, не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження або продовження строків, передбачених Законом та Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (із наступними змінами) (далі – Порядок).*

*Після закінчення зазначених вище строків, встановлених Законом № 2174-ІХ, строк \_\_\_\_\_ може бути поновлений відповідно до \_\_\_\_\_ Закону (права заявника щодо заявки відновлюються) за умови подання до УКРНОІВІ протягом шести місяців від його спливу (із врахуванням зупинки перебігу строку):*

*клопотання про поновлення цього строку (відновлення права заявника щодо заявки), яке обов'язково має містити посилання на поважні причини, з яких його пропущено;*

документа про сплату збору за поновлення цього строку (відновлення права заявника щодо заявки) за кодом \_\_\_\_\_ додатка до Порядку;

документа, строк подання якого пропущений, або клопотання про продовження цього строку, якщо можливість продовження не вичерпана раніше, разом з документом про сплату збору за його продовження».

## 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) СТРОКІВ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ ЗАЯВНИКІВ ЩОДО ЗАЯВОК ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

2.1. Враховуючи особливості перебігу й обчислення строків, які зазначені у пункті 1 цього додатка, якщо на день введення в Україні воєнного стану строк щодо процедури набуття прав інтелектуальної власності, визначений законом [1], тривав або початок перебігу цього строку припав на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату під час дії воєнного стану, зазначений строк зупинено з 24.02.2022 на підставі закону [2] до дня припинення чи скасування воєнного стану. 3 дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг строку продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

2.2. Якщо на день введення в Україні воєнного стану тривав основний строк щодо процедури набуття прав інтелектуальної власності, визначений законом [1], клопотання про продовження строку, яке за законом [1] має подаватися до спливу основного строку, може бути задоволене, а клопотання про відновлення прав заявників щодо заявок (поновлення строків), які за законом [1] мають подаватися після спливу основного строку, вважаються неподаними.

Якщо на день введення в Україні воєнного стану тривав строк, передбачений для відновлення прав заявника щодо заявки (поновлення строку), таке клопотання задовольняється.

2.3. У разі визнання клопотань про відновлення прав заявників щодо заявок (поновлення строків) неподаними збори за поновлення строків або відновлення прав заявника не можуть бути зараховані та підлягають поверненню відповідно до [3, п. 7(1), абз. 3].

2.4. Згідно з [3, п. 7] збір повертається за умови подання до НОІВ відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня зарахування збору на поточний рахунок НОІВ, з урахуванням відшкодування витрат НОІВ, пов'язаних з його поверненням.

Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за клопотанням платника збору можуть бути перезараховані НОІВ в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з додатком до [3], який платник повинен внести за вчинення іншої дії, пов'язаної з охороною прав на об'єкт інтелектуальної власності, з урахуванням відшкодування витрат на перезарахування зазначених коштів.

2.5. Послуги щодо здійснення процедури повернення збору та процедури перезарахування коштів, що підлягають поверненню, в рахунок відповідного збору передбачені [5, пп. 4.1, 4.2], що є додатком до [4].

2.6. Відповідно до [1, ст. 4] іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права та обов'язки, передбачені законом [1], відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Зазначене положення закону [1] відображує принцип національного режиму, передбачений [6, ст. 2] та [7, ст. 3]. У зв'язку з цим, з метою недопущення втрати прав інтелектуальної власності у період дії воєнного стану, норми передбачені законом [2] поширюються на всіх учасників відносин, що виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, зокрема можуть застосовуватись національними та іноземними заявниками та власниками охоронних документів, представниками у справах інтелектуальної власності та іншими довіреними особами.

### 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗАЯВОК У ФОРМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

3.1. Подання в електронній формі національних заявок на винаходи та корисні моделі та документів, пов'язаних із подальшим діловодством за заявками, може здійснюватися через:

- а) електронні системи – систему подання електронних заявок СПЕЗ-1 (<https://base.uipv.org/efiling>) або систему електронної взаємодії закладу експертизи (СЕВ ЗЕС) (<https://sev.nipo.gov.ua>); або
- б) на електронну адресу Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ) – [office@nipo.gov.ua](mailto:office@nipo.gov.ua).

3.2. Заявки та документи, які подаються на електронну адресу УКРНОІВІ, мають бути підписані за допомогою:

- а) кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП); або
- б) графічного зображення власноручного підпису (див. [8, п. 9(3), 9(4)] та [9, п. 19, гл. 3, розд. III]) із врахуванням обмежень пункту 3.4 цього додатка.

3.3. Міжнародні заявки РСТ подаються до УКРНОІВІ, як до відомства, що отримує, на електронну адресу УКРНОІВІ – [office@nipo.gov.ua](mailto:office@nipo.gov.ua).

3.4. Заяви та клопотання щодо відкликання заявок, передання прав на отримання охоронних документів, заперечень проти заявок приймаються до розгляду на електронну адресу УКРНОІВІ – [office@nipo.gov.ua](mailto:office@nipo.gov.ua), якщо вони підписані із застосуванням КЕП.

Скановані копії паперових документів (довіреностей, договорів про передання прав на отримання охоронних документів тощо), надіслані на

електронну адресу УКРНОІВІ – office@npro.gov.ua, приймаються до розгляду у разі їх засвідчення представником із застосуванням його КЕП.

### 3.5. Вимоги до подання документів електронною поштою

Під час подання документів на електронну адресу УКРНОІВІ необхідно:

а) у темі листа або у супровідному електронному листі зазначати тему документа (клопотання, заяви тощо), об'єкт інтелектуальної власності, номер заявки або охоронного документа (за наявності). Документи з чіткими ідентифікаторами будуть швидше передані до автоматизованих систем УКРНОІВІ;

б) надсилати документи на електронну адресу комплектно одним відправленням;

в) зазначати одну актуальну адресу електронної пошти;

г) документи, щодо паперових примірників яких вимагається подання на окремих аркушах (наприклад, заява, формула винаходу, опис, реферат тощо), подавати у вигляді окремих файлів;

д) не надсилати один і той самий документ декілька разів.

Заявник самостійно обирає форму документів та спосіб їх подання. Заявки подаються до УКРНОІВІ одним із перерахованих способів. Якщо заявку подано різними способами, приймається заявка, яка надійшла раніше. Інша заявка залишається без опрацювання.

## 4. ОСОБЛИВОСТІ НАДСИЛАННЯ ДОКУМЕНТІВ ВІД УКРНОІВІ

Документи надсилатимуться УКРНОІВІ:

а) у формі електронного документа – через електронні системи або електронною поштою на електронну адресу, яка визначена заявником або його представником;

б) у формі паперового документа – засобами поштового зв'язку.

## 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ КЛОПОТАНЬ ЩОДО ЗМІН, ЯКІ ВИНИКЛИ ЧЕРЕЗ ВІЙСЬКОВУ АГРЕСІЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Згідно з [1, ч. 5 ст. 16] заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника. За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.

Незалежність початку та усунення наслідків військової агресії Російської Федерації проти України від заявників (власників) є безсумнівною.

5.2. Разом з тим, у клопотанні про внесення будь-якої із вищезазначених змін, за подання якого не сплачено збір, заявник повинен обґрунтувати причинно-наслідковий зв'язок між такою агресією (зокрема, окупацією

територій України, руйнуванням житлових та промислових об'єктів, введенням воєнного стану в Україні, проведенням загальної мобілізації тощо) та змінами, викладеними у клопотанні.

5.3. У разі виникнення будь-яких сумнівів у існуванні такого зв'язку УКРНОІВІ може запитати додаткові пояснення.

## 6. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ДОВІРНОСТЕЙ, ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗА ЯКИМИ Є ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ

6.1. Відповідно до [10, п. 1] для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Закону України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами), за якими є Російська Федерація або особи, пов'язані з державою-агресором.

До осіб, пов'язаних з державою-агресором, Постановою № 187, зокрема, віднесено юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Мораторій стосується виконання широкого спектра зобов'язань на користь осіб, пов'язаних з державою-агресором, зокрема тих, що виконуються в процесі здійснення державними органами своїх повноважень, а також владних повноважень, делегованих такими органами на підставі закону.

6.2. Оскільки у відносинах з НОІВ представник діє від імені заявника або власника охоронного документа, будь-яка дія представника в межах наданих йому в довіреності повноважень або будь-яка дія НОІВ стосовно представника мають ті ж самі наслідки, що і дії особи, яку представляють, або дії стосовно неї.

Враховуючи викладене, установлений [10, п. 1] мораторій (заборона) має застосовуватись НОІВ до виконання будь-яких дій стосовно представника на підставі довіреностей:

за якими представником, довіреною особою є особа, пов'язана з державою-агресором;

вчинених в порядку передоручення, якщо встановлено, що представник, який передав своє повноваження іншій особі (заміснику), належить до осіб, пов'язаних з державою-агресором, визначених у [10, п. 1(1)] .



6.3. Якщо у співробітника УКРНОІВІ виникли обґрунтовані сумніви щодо факту належності представника до осіб, пов'язаних з державою-агресором, а також у разі, якщо адресатом у адресі для листування зазначено юридичну особу України, яка вважається особою, пов'язаною з державою-агресором, рекомендовано надіслати за адресою для листування за заявкою повідомлення, подібне до наступного змісту:

*«Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» (далі – Постанова № 187), НОІВ не вчиняє передбачених законодавством дій відносно представників на підставі довіреностей, якщо представник належить до осіб, пов'язаних з державою-агресором, визначених у підпункті 1 пункту 1 Постанови № 187.*

*Встановлено, що представником за довіреністю від \_\_\_\_\_ стосовно заявки на винахід (корисну модель) № \_\_\_\_\_ є \_\_\_\_\_. Зазначена особа також вказана адресатом в адресі для листування.*

*Оскільки в НОІВ виникли обґрунтовані сумніви щодо факту належності представника до осіб, пов'язаних з державою-агресором, просимо надати документи, що спростовують вплив осіб, пов'язаних з державою-агресором, на діяльність зазначеної юридичної особи.*

*У разі підтвердження факту належності представника до осіб, пов'язаних з державою-агресором, для продовження діловодства за заявкою необхідно:*

*надати до НОІВ нову довіреність разом із повідомленням заявника (власника) про скасування раніше виданої довіреності, яке може міститися у довіреності, виданій новому представнику.*

*внести до заявки зміни щодо адреси для листування.*

*Зважаючи на те, що такі зміни обумовлені незалежними від волі заявника обставинами, подання заяви про внесення змін здійснюється без сплати відповідного збору.*

*Додаткові матеріали подаються в оригіналі або у належним чином засвідченій копії. Якщо додаткові матеріали подаються в електронній формі, вони мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом заявника або його представника.*

*Відповідь на зазначене повідомлення надається у порядку, встановленому частиною шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», для надання додаткових матеріалів.*

*Якщо додаткові матеріали не будуть подані в установлений строк, заявка вважатиметься відкликаною».*

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

2. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 1 квітня 2022 року № 2174-ІХ // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

3. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 (із змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1716-2004-%EF&new=1#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

4. Порядок надання платних послуг УКРНОІВІ, затверджений наказом УКРНОІВІ від 16.11.2023 № 205-Н/2023, URL: <https://ukrpatent.org/atachs/1-1-Poriadok-nadannia-platnykh-poslugh-UKRNOIVI.pdf> (дата звернення: 10.01.2024).

5. Перелік платних послуг УКРНОІВІ: Додаток до Порядку надання платних послуг УКРНОІВІ, затвердженого наказом УКРНОІВІ від 16.11.2023 № 205-Н/2023, URL: <https://ukrpatent.org/atachs/1-2-Perelik-platnykh-poslugh-UKRNOIVI.pdf> (дата звернення: 10.01.2024).

6. Паризька конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text) (дата звернення: 10.01.2024).

7. Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 (зі змінами), URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018/ed20051206#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018/ed20051206#Text) (дата звернення: 10.01.2024).

8. Інструкція до Договору про патентне право, URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895\\_002#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_002#Text) (дата звернення: 10.01.2024).

9. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.

10. Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 (зі змінами), URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

ПЕРЕВІРКА ЗАЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВАМ  
НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ, ВСТАНОВЛЕНИМ ЧАСТИНАМИ  
ДРУГОЮ ТА ТРЕТЬОЮ СТАТТІ 6 ЗАКОНУ

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ.....	3
2. МІРКУВАННЯ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.....	4
3. МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРОДУКТУ ЯК ОБ'ЄКТА ВИНАХОДУ ТА ПРОЦЕСУ ЯК ОБ'ЄКТА ВИНАХОДУ ТА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ.....	5
3.1. Продукт як об'єкт технології (винаходу).....	5
3.2. Процес як об'єкт технології (винаходу/корисної моделі).....	6
4. МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРИСТРОЮ ЯК ОБ'ЄКТА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ....	8
5. МІРКУВАННЯ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ, НА ЯКІ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПРАВОВА ОХОРОНА ВІДПОВІДНО ДО [2, абз. 1-6, ч. 3 ст. 6].....	9
5.1. Сорти рослин і породи тварин [2, абз. 1, 2, ч. 3 ст. 6].....	9
5.2. Біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів [2, абз. 1, 3, ч. 3 ст. 6].....	10
5.2.1. Ілюстративні приклади.....	12
5.3. Компонування напівпровідникових виробів [2, абз. 1, 4, ч. 3 ст. 6].....	12
5.4. Результати художнього конструювання [2, абз. 1, 5, ч. 3 ст. 6].....	13
5.5. Хірургічні або терапевтичні способи лікування людини чи тварини, способи діагностики організму людини чи тварини [2, абз. 1, 6, ч. 3 ст. 6]....	13
5.6. Процеси клонування людини [2, абз. 1, 7, ч. 3 ст. 6].....	13
5.7. Використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей [2, абз. 1, 9, ч. 3 ст. 6].....	13
5.8. Процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без суттєвої медичної користі для людини або	

тварини, а також тварини, отримані в результаті таких процесів [2, абз. 1, 10, ч. 3 ст. 6] .....	14
5.9. Людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, включаючи послідовність або часткову послідовність гена [2, абз. 1, 11, ч. 3 ст. 6] .....	14
<b>6. МІРКУВАННЯ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ ВІНАХОДАМИ (КОРИСНИМИ МОДЕЛЯМИ) .....</b>	<b>15</b>
6.1. Загальні міркування .....	15
6.2. Відкриття, наукові теорії та математичні методи [2, абз. 15, 16, ч. 3 ст. 6] .....	16
6.3. Схеми, правила і методи інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо) [2, абз. 1, 17, ч. 3 ст. 6] .....	19
6.4. Схеми, правила і методи проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ [2, абз. 1, 17, ч. 3 ст. 6] .....	20
6.5. Комп'ютерні програми [2, абз. 15, 18, ч. 3 ст. 6] .....	21
6.6. Форми представлення інформації [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6] .....	21
6.6.1. Форми представлення інформації у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6] .....	21
6.6.2. Форми представлення інформації у вигляді проєктів та схем планування споруд, будинків, територій [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6] .....	23
6.6.3. Форми представлення інформації у вигляді умовних позначень (дорожніх знаків, маршрутів, кодів, шрифтів тощо), розкладів, інструкцій [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6] .....	23
6.7. Зовнішній вигляд продуктів (зокрема, виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб [2, абз. 1, 20, ч. 3 ст. 6] .....	23
<b>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .....</b>	<b>24</b>

## 1. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ

При встановленні належності заявленого винаходу до продукту чи процесу (відповідно до розділу 7 Методичних рекомендацій) та встановленні належності заявленої корисної моделі до пристрою 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 [1, ч. 2 ст. 459, 460], а також у визначенні поняття «винахід/корисна модель» як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології, яке присутнє у [2, абз. 4 ст. 1]. Складність цієї перевірки тільки посилиться, якщо спробувати спертися на визначення цього поняття у словниково-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 (корисної моделі) як результату інтелектуальної, творчої діяльності людини незаперечно випливає те, що винахід (корисна модель) є певними знаннями, а із [2, ч. 2 ст. 6] та [1, ч. 2 ст. 459, 460] 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. Отже, саме формула містить найістотніші, визначальні положення цих знань. Відповідно до [3, п. 3, гл. 5, розд. III] суть винаходу у його формулі виражається сукупністю його суттєвих ознак, яка достатня для досягнення зазначеного заявником технічного результату. У [3, пп. 11, 12, гл. 4, розд. III] безальтернативною вимогою є те, щоб винахід, тобто певні знання, було спрямовано 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 терміна «винахід», відповідні поняття фактично присутні у контексті законодавства. Крім того, у [2, ч. 1 ст. 31] 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).

## 2. МІРКУВАННЯ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Відповідно до [3, пп. 13, гл. 4, розд. III] під технічним результатом розуміють виявлення нових (корисних) технічних властивостей або покращання характеристик відомих (корисних) технічних властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), які можуть бути одержані при його (її) здійсненні.

Технічна властивість означає зовнішній прояв матеріальної природи продукту в його взаємодії з іншим матеріальним об'єктом, тобто прояв, який має матеріальну природу і ґрунтується виключно на механічних, фізичних, хімічних, біологічних тощо явищах та ефектах.

Технічний результат процесу (способу) як об'єкта винаходу (корисної моделі) означає виявлення нових технічних властивостей або покращення характеристик відомих технічних властивостей продукту (продуктів), за допомогою якого виконують дію (дії) процесу або який є результатом цього процесу, або до якого застосовується процес.

Там же наведені приклади, за якими технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, зменшенні спотворювань сигналу, структурному перетворенні в процесі кристалізації, поліпшенні контакту робочого органу із середовищем, одержанні технічних засобів певного призначення вперше. Важливо звернути увагу на те, що усі ці приклади стосуються фізичних властивостей продуктів, які є зовнішнім проявом матеріальної природи продуктів у їх взаємодії з іншими матеріальними об'єктами.

Пояснююче уточнення у дужках щодо корисного характеру нових технічних властивостей неминує впливає із загальних засад цивільного законодавства [1, ч. 1(б)], 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 [3, пп. 13, гл. 4, розд. III] технічним результатом може бути одержання технічних засобів (продуктів) певного призначення уперше. У такому випадку, враховуючи викладене розуміння смислового змісту терміна «властивість», технічним результатом продукту є його технічна властивість, яка полягає у здатності реалізувати це нове призначення (смісловий зміст цього терміна необхідно розуміти так, як це викладено у пункті 21.3.9 Методичних рекомендацій).

Виходячи із смислового змісту (обсягу) терміна «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 він досягається лише завдяки дотриманню певного порядку при здійсненні тих чи інших видів діяльності, заснованих на домовленості між її учасниками або ustalених правилах.

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

### 3. МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРОДУКТУ ЯК ОБ'ЄКТА ВИНАХОДУ ТА ПРОЦЕСУ ЯК ОБ'ЄКТА ВИНАХОДУ ТА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Для встановлення належності заявленого винаходу до продукту та встановлення належності заявленого винаходу/корисної моделі до процесу необхідно перевірити, чи відповідають вони визначенням цих об'єктів, наведеним у [3, п. 3, гл. 1, розд. II].

#### 3.1. Продукт як об'єкт технології (винаходу)

Відповідно до [3, п. 3, гл. 1, розд. II] продуктом як об'єктом винаходу

вважається матеріальний об'єкт як результат діяльності людини в будь-якій сфері технології. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, механізм, споруда, виріб, речовина, біологічний матеріал, наприклад такий, що містить генетичну інформацію та/або виконує роль передання та експресії генетичної інформації, у тому числі нуклеїнова кислота, білок, трансформована клітина, трансгенна рослина або тварина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини або тварини, консорціум мікроорганізмів.

Відсутність посилання на технічний характер чи технічний результат у визначенні продукту як об'єкта винаходу зовсім не означає, що умова технічного характеру не стосується цього об'єкта, оскільки, як підкреслено у пункті 2 цього додатка, 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'єкта технології у його визначенні 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'єкта винаходу. Однак, для об'єктів, стосовно яких виникають сумніви щодо можливості їх віднесення до об'єктів, зазначених у [2, абз. 15-20 ч. 3 ст. 6] (наприклад, форми представлення інформації, зокрема умовного позначення чи проєкту 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 [2, ч. 2 ст. 6] 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 у випадку ідентичності структури цього елемента структурі природного елемента. Такий елемент є результатом не природного процесу, а діяльності людини.

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

### 3.2. Процес як об'єкт технології (винаходу/корисної моделі)

Відповідно до [3, п. 3, гл. 1, розд. II] процесом (способом) як об'єктом винаходу (корисної моделі) вважається дія або сукупність дій, кожна з яких



виконується щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного матеріального об'єкта як результату діяльності людини в будь-якій сфері технології (тобто продукту як об'єкта винаходу) і спрямована на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробляння, переробляння продукту та контролювання його якості, перетворювання речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, керування процесом, який є об'єктом технології.

Визначення процесу як об'єкта винаходу (корисної моделі) включає 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 покращення самопочуття людини, який полягає у самонавіюванні хворим певних образів. До таких процесів можуть належати 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 з [2, абз. 15-20 ч. 3 ст. 6] не визнаються винаходами/корисними моделями, якщо виступають як самостійні об'єкти, тобто не є комбінацією ознак цих об'єктів із ознаками продуктів чи процесів, які зазначені у частині другій статті 6 Закону. Однак, комбінації, які містять тільки ознаки, які характерні для об'єктів, згідно з [2, абз. 15-20 ч. 3 ст. 6] не можуть визнаватись процесами як об'єктами винаходу/корисної моделі, навіть тоді, коли вони передбачають використання матеріальних об'єктів, зокрема продуктів. Наприклад, комбінацію ознак методів інтелектуальної та організаційної діяльності, а також ознак форми представлення інформації необхідно вважати такою, що виступає як самостійний об'єкт, який згідно з [2, абз. 15-20 ч. 3 ст. 6] не може визнаватись процесом як об'єктом винаходу/корисної моделі.

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 як об'єктами винаходу (матеріальними об'єктами як результатами діяльності людини в будь-якій сфері технології), наприклад процеси 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.

Зараз 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 покращення самопочуття

людини, який полягає у самонавіюванні хворим певних образів, можливо модифікувати, зазначивши, що самонавіювання здійснюється із використанням зручного дивану для розміщення людини та під заспокійливу мелодичну музику, яку програвать за допомогою відповідного електронного приладу. Процес масажу, за яким маніпуляції над тілом людини здійснюються руками масажиста, можливо модифікувати, зазначивши, що маніпуляції здійснюються із використанням масажного стола для розміщення людини 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. Отже, зазначених вище умов щодо матеріальної природи об'єкта впливу та засобу впливу та щодо використання принаймні одного продукту явно недостатньо для виокремлення процесу як об'єкта винаходу із загального масиву усіх процесів усіх видів діяльності людей.

З огляду на це, визначення процесу як об'єкта винаходу (корисної моделі) містить явну вказівку на його технічний характер, а саме умову стосовно того, що дія або сукупність дій мають бути спрямовані на досягнення певного технічного результату. При цьому досягнення певного технічного результату повинно бути пов'язано саме з тією дією, яка виконується 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.

#### 4. МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРИСТРОЮ ЯК ОБ'ЄКТА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

При встановленні належності заявленої корисної моделі до пристрою необхідно враховувати наступне.

Відповідно до [3, п. 3, гл. 1, розд. II] пристроєм як об'єктом корисної моделі (винаходу) вважається будь-яка штучно створена людиною конструкція, призначення якої реалізується за рахунок механічних або інших фізичних властивостей (наприклад, деталь, виріб, прилад, механізм, установка, апарат, машина, комплекс машин чи установок, споруда) і яка має щонайменше один конструктивний елемент, що характеризується формою його виконання через зазначення, зокрема, його призначення (функції) та/або його геометричної форми, та/або матеріалу, з якого він виготовлений, та/або його зв'язку з іншим конструктивним елементом. При цьому конструктивним елементом є будь-який матеріальний об'єкт, штучно створений (виготовлений) людиною. Виходячи з цього, атоми, молекули, іони, елементарні частинки тощо, а також мікроорганізми, клітини та макрочастини тіл рослин та тварин, якщо ці макрочастини не є результатом перетворення із застосуванням технічного

процесу, як, власне, природні об'єкти та елементи об'єктів винаходу інших видів, не можуть бути конструктивними елементами пристрою.

За визначенням пристрій – це «пристосування, обладнання, за допомогою якого виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний виробничий процес» [5].

З огляду на це, конструктивні елементи пристрою мають знаходитися у функціонально-конструктивній єдності при виконанні свого призначення (функції). Об'єкти, щодо яких ця умова не виконується, не можуть вважатись пристроями як об'єктами корисної моделі.

Наприклад, капсула з дієтичною добавкою у вигляді розчинного, наприклад желатинового, контейнера, який заповнений біологічно активними хімічними речовинами (зокрема, вітамінами, джерелами мікроелементів) та допоміжними речовинами, не може вважатись пристроєм як об'єктом корисної моделі, оскільки ця капсула з дієтичною добавкою виконує своє призначення щодо впливу на людський організм у розчиненому вигляді як масив молекул і/або іонів, і/або атомів, тобто реалізує своє призначення за рахунок хімічних, а не механічних або інших фізичних властивостей, і не зберігає функціонально-конструктивної єдності при виконанні свого призначення (функції). Однак, розчинний контейнер для біологічно активної речовини може бути пристроєм як об'єктом корисної моделі, якщо він характеризується у формулі корисної моделі ознаками, які мають технічний характер та забезпечують цьому контейнеру нові технічні властивості.

## 5. МІРКУВАННЯ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ, НА ЯКІ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПРАВОВА ОХОРОНА ВІДПОВІДНО ДО [2, абз. 1-6, ч. 3 ст. 6]

### 5.1. Сорти рослин і породи тварин [2, абз. 1, 2, ч. 3 ст. 6]

Взагалі ці об'єкти можуть одержати правову охорону відповідно до спеціальних законів.

Відповідно до [6, ст. 1] **сорт рослин** – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у рамках нижчого з відомих ботанічних таксонів (рід, вид, різновидність) незалежно від того, чи задовольняє вона умови виникнення правової охорони, яку можна визначити ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності відповідного генотипу або комбінації генотипів, відрізнити від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї із зазначених ознак і розглядати як єдине ціле з погляду її придатності для відтворення в незміненому вигляді.

Відповідно до [7, п. 2.1] **порода** – це цілісна група тварин спільного походження, що склалася під впливом творчої діяльності людини в певних господарських і природних умовах, кількісно достатня для тривалого розведення «в собі» та вдосконалення, має господарську й племінну цінність, чітку специфічність за типом, кількісними та якісними показниками вовнової,

смушкової, м'ясної, молочної, овчинної продуктивності й відтворної здатності.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 6 Закону правова охорона не повинна надаватись, якщо заявлений об'єкт спрямований на конкретний сорт/породу або конкретні сорти рослин/породи тварин.

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 [12, 5.4.1].

5.2. Біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів [2, абз. 1, 3, ч. 3 ст. 6]

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 6 Закону правова охорона не повинна поширюватись на об'єкти, якщо вони спрямовані на біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів.

Біологічними у своїй основі процесами відтворення рослин і тварин є такі процеси, які базуються на природних процесах розмноження або утворення нових організмів рослин і тварин. Такими процесами є процеси, які містять або складаються з етапів статевого схрещування цілих геномів рослин або тварин і подальшого відбору рослин або тварин. Незважаючи на те, що такі процеси включають, як подальший крок або як частину будь-якого з етапів схрещування та відбору, етап технічного характеру, який слугує для забезпечення або сприяння виконанню етапів статевого схрещування цілих геномів рослин або подальшого відбору рослин, або інші технічні етапи, пов'язані з підготовкою рослини чи тварини чи їх подальшою обробкою, що мають місце до чи після етапів схрещування та відбору, на такі процеси правова охорона не поширюється [12, 5.4.2].

Наприклад, метод схрещування або селективного розведення тварин, що включає лише відбір для розведення та об'єднання тварин (або їхніх гамет), які мають певні характеристики, є біологічним у своїй основі процесом відтворення тварин. Також на спосіб самозапилення трансгенної рослини не поширюється правова охорона, оскільки самозапилення, як і схрещування, є змішуванням цілих геномів. Ці способи є біологічними у своїй основі процесами відтворення рослин і тварин, навіть якщо вони містять додаткову особливість технічного характеру, наприклад використання генетичних молекулярних маркерів для вибору батьківських організмів або потомства.

Проте, якщо такі процеси включають етапи статевого схрещування та відбору та додатковий етап технічного характеру, який сам по собі вводить ознаку в геном або модифікує ознаку в геномі одержаної рослини, що створюють, так, що введення або модифікація цієї ознаки не є результатом змішування цілих геномів рослин, обраних для статевого схрещування, тоді на такі процеси поширюється правова охорона. Це стосується лише тих випадків, коли додатковий етап технічного характеру виконується в рамках етапів

статевого схрещування та відбору, незалежно від їх кількості повторень.

Так, на способи генетичної інженерії, що застосовані до рослин, які значно відрізняються від звичайних методів селекції, оскільки вони працюють головним чином через цілеспрямоване введення та/або модифікацію одного чи кількох генів у рослині, поширюється правова охорона. Однак у таких випадках формула винаходу не повинна прямо чи неявно включати процес статевого схрещування та відбору.

На способи відбору рослин або тварин з використанням генетичних молекулярних маркерів без схрещування рослин або тварин поширюється правова охорона.

На спосіб одержання триплоїдних безнасінних плодів рослини, який передбачає запилення стерильних жіночих квіток триплоїдної рослини, не здатної до успішного мейозу, пиломком диплоїдної рослини-запилювача, тобто не стосується статевого схрещування двох цілих геномів рослин (що означає мейоз і запліднення) і подальшого відбору рослин, відтак такий, що не є, по суті, біологічним процесом, поширюється правова охорона.

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 6 Закону правова охорона не поширюється також на продукти, одержані біологічними у своїй основі процесами відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, тобто на рослини та тварини, одержані біологічними у своїй основі процесами, де не відбувається прямого технічного втручання в геном рослин або тварин, оскільки відповідні батьківські рослини або тварини просто схрещують та відбирають бажане потомство. Це має місце, навіть якщо передбачені технічні засоби, що дозволяють або сприяють виконанню біологічних у своїй основі процесів відтворення рослин і тварин. Навпаки, на рослини або тварини, одержані за допомогою технічного процесу, який змінює генетичні характеристики рослини або тварини, поширюється правова охорона.

Визначення того, чи одержана рослина або тварина біологічним у своїй основі процесом відтворення рослин і тварин, передбачає перевірку того, чи є зміна у спадковій характеристиці заявленого організму, яка є результатом технічного процесу, що суттєво відрізняється від простого схрещування та відбору, тобто не просто служить для забезпечення або сприяння виконанню, по суті, біологічних етапів процесу [12, 5.4.2].

Отже, на трансгенні рослини та технічно викликані мутанти поширюється правова охорона, тоді як на продукти традиційної селекції не поширюється.

Наприклад, на рослини з цільовими мутаціями, обумовленими CRISPR/Cas або випадковим мутагенезом, таким як УФ-випромінювання, що є технічними процесами, поширюється правова охорона.

### 5.2.1. Ілюстративні приклади

*Наступні об'єкти належать до біологічних процесів, що виключені з об'єктів, яким надається правова охорона:*

спосіб одержання рослин з ознакою X, що включає схрещування рослин А і В та відбір нащадків з маркером X;

спосіб одержання рослини шляхом схрещування трансгенної рослини та відбору;

спосіб розведення тварин, де як щонайменше одну батьківську особину використовують трансгенну тварину;

інтрогресія (трансгенного) гена X в рослину, тобто введення його в геном шляхом схрещування та відбору.

*Наступні об'єкти належать до продуктів, отриманих виключно за допомогою, по суті, біологічного процесу, виключеного з об'єктів, яким надається правова охорона:*

рослина, одержана шляхом інтрогресії гена А, тобто введення його в геном шляхом схрещування та відбору;

рослина, одержана в основі шляхом схрещування та селекції, де для допомоги в процесі селекції використовують молекулярні маркери;

частина рослини, одержана біологічним у своїй основі процесом, яка є матеріалом для розмноження, наприклад насіння.

*Наступні об'єкти не виключаються з об'єктів, яким надається правова охорона згідно з [2, абз. 1, 3, ч. 3 ст. 6]:*

спосіб одержання (трансгенної) рослини з ознакою X, при якому вводять шляхом трансформації вектор, який містить послідовність SEQ ID NO: 1;

спосіб відбору тварин з підвищеною фертильністю шляхом скринінгу на наявність маркера, що має послідовність, показану в SEQ ID NO: 1;

мутант рослини, що несе спадкову заміну в нуклеотидній послідовності, здійснену за допомогою технічних засобів, наприклад УФ-мутагенезу або CRISPR/Cas, за умови, що рослина не отримана біологічним у своїй основі процесом;

трансгенна рослина, що містить трансген X.

### 5.3. Компонування напівпровідникових виробів [2, абз. 1, 4, ч. 3 ст. 6]

Такі об'єкти можуть одержати правову охорону відповідно до спеціального закону.

Відповідно до [8, пп. 11, 12 ч. 1 ст. 1]:

компопування напівпровідникового виробу (компопування) – сукупність пов'язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб та в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його

виготовлення;

напівпровідниковий виріб – остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, який складається з матеріальної основи, яка включає в себе шар напівпровідникового матеріалу, має один або більше шарів, що складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу та розміщені один по відношенню до іншого відповідно до попередньо визначеної тривимірної моделі та призначені для виконання виключно або у поєднанні з іншими функціями функції електронної схеми.

#### 5.4. Результати художнього конструювання [2, абз. 1, 5, ч. 3 ст. 6]

Тут також слід сказати, що об'єкти – результати художнього конструювання – можуть одержати правову охорону відповідно до спеціального закону [9] і на них відповідно до [2, абз. 5 ч. 3 ст. 6] не поширюється правова охорона. Проте для цього об'єкти мають визначати зовнішній вигляд виробу, який спрямований на задоволення виключно естетичних потреб. 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 (див. також п. 6.7 цього додатка).

#### 5.5. Хірургічні або терапевтичні способи лікування людини чи тварини, способи діагностики організму людини чи тварини [2, абз. 1, 6, ч. 3 ст. 6]

При віднесенні заявлених об'єктів до цих способів необхідно враховувати додаток 3 до Методичних рекомендацій.

#### 5.6 Процеси клонування людини [2, абз. 1, 7, ч. 3 ст. 6]

Процес клонування людини може бути визначений як будь-який процес, включаючи методи поділу ембріонів, призначений для створення людини з такою ж генетичною інформацією в ядрі, як і в іншій живій або померлої людини [10, ст. 41].

#### 5.7. Використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей [2, абз. 1, 9, ч. 3 ст. 6]

Пункт формули, спрямований на продукт, який на дату подання заявки може бути отриманий виключно методом, що обов'язково передбачає руйнування людських ембріонів, з яких отримано цей продукт, виключається з об'єктів, яким надається патентна охорона, навіть якщо цей метод не є частиною формули. Момент часу, в який відбувається таке руйнування, не має значення.

При розгляді об'єктів, що стосуються ембріональних стовбурових клітин людини, необхідно враховувати наступне:

(а) весь зміст заявки, а не лише формулу, та

(б) відповідне розкриття в описі для того, щоб встановити, чи отримують такі продукти, як культури стовбурових клітин, виключно шляхом використання, що включає руйнування людського ембріона, чи ні. Для цього розкриття в описі повинно розглядатися з урахуванням рівня техніки на дату подання заявки.

5.8. Процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без суттєвої медичної користі для людини або тварини, а також тварини, отримані в результаті таких процесів [2, абз. 1, 10, ч. 3 ст. 6]

Формула винаходу, спрямована на генетично модифікованих тварин або на процеси генетичної модифікації тварин, повинна відповідати [2, ч. 1 ст. 6] та враховувати:

- (а) чи об'єкт, який розглядається, стосується процесу зміни генетичної ідентичності тварин або тварин, отриманих в результаті цього процесу;
- (б) ймовірність спричинення страждань тваринам;
- (в) ймовірність отримання суттєвої медичної користі та
- (г) необхідну відповідність між стражданнями та істотною медичною користю для заявлених тварин.

Рівнем або стандартом доказу для встановлення страждань тварин і суттєвої медичної користі є ймовірність того, що страждання тварини будуть виправдані істотністю (важливістю, значущістю, вагомістю, реальністю) медичної користі.

Ретельне зважування страждань тварин і можливих ризиків для навколишнього середовища, з одного боку, і корисності винаходу для людства, з іншого боку, використовується тією мірою, якою ці два аспекти підтверджуються доказами, при дослідженні яких експерт може використовувати критерій «балансу ймовірностей», що означає, що він переконаний, що один набір фактів є більш вірогідним, ніж інший [11, E-IV, 4.3].

Істотна медична користь, про яку йдеться вище, включає будь-яку користь з точки зору дослідження, профілактики, діагностики або терапії [10, ст. 45].

Вищезазначене має бути застосовано до всього обсягу формули винаходу.

Для заявок, що стосуються не генетично модифікованих тварин, у всіх випадках, коли йдеться про страждання тварин або можливі ризики для навколишнього середовища, повинні бути оцінені з урахуванням корисності винаходу для людства.

5.9. Людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, включаючи послідовність або часткову послідовність гена [2, абз. 1, 11, ч. 3 ст. 6]

На людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, включаючи послідовність або



часткову послідовність гена, не поширюється правова охорона [2, абз. 1, 11, ч. 3 ст. 6]. До таких стадій формування або розвитку людського організму належать статеві клітини [10, ст. 16].

Також виключені з об'єктів, яким надається правова охорона, згідно з [2, ч. 1 ст. 6] способи отримання химер із статевих клітин або тотипотентних клітин людини і тварин [10, ст. 38].

## 6. МІРКУВАННЯ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ ВИНАХОДАМИ (КОРИСНИМИ МОДЕЛЯМИ)

### 6.1. Загальні міркування

Об'єкти, що зазначені у [2, абз. 15-20, ч. 3 ст. 6], та продукти чи процеси, які визнаються винаходами, або пристрої та процеси, які визнаються корисними моделями, розрізняються тим, що останні повинні мати технічний характер.

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, які 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 онлайн-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 мають вже відомі властивості 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 пункті 7.4.4 Методичних рекомендацій «Технічний характер» означає те, що заявлений винахід (корисна модель) повинен належати до галузі техніки, повинен стосуватися вирішення технічної задачі (проблеми) і повинен мати технічні ознаки, за допомогою яких об'єкт винаходу (корисної моделі) може бути визначений у формулі відповідно до [3, п. 1, гл. 8, розд. III], [3, пп. 1-4, гл. 9, розд. III], [3, пп. 1-7, гл. 10, розд. III], [3, п. 1, гл. 11, розд. III].

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 приводить 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.

## 6.2. Відкриття, наукові теорії та математичні методи [2, абз. 15, 16, ч. 3 ст. 6]

Якщо виявлені нові властивості відомого матеріалу чи іншого продукту, водночас 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 невідомої (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 антибіотика. 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.

Загалом 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.

Наприклад «спосіб завантаження палива ядерного реактора в активну зону реактора для оптимізації кількості енергії, в якому присвоюють кожному пучку відносного значення реактивності відповідно до реактивності інших пучків та який включає наступні ітераційні кроки ...». Відповідно, зазначений метод є методом розумової діяльності або математичним методом, оскільки, теоретично, фахівець може здійснити даний метод подумки, хоч явно передбачає технічні міркування.

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 блока 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 6.1 цього додатка, об'єкт винаходу, що характеризує математичний метод, може включати в себе технічні засоби, що полегшують або пришвидшують виконання обчислювально-логічних операцій, ними можуть

буди, 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 методу, програми для ЕОМ і виконуваного в ній алгоритму. Тому такий результат не вважається таким, що має технічний характер.

Наприклад, як винахід заявляється «Комп'ютерний метод прогнозування маркетингових кампаній із безліччю елементів, який включає такі кроки, як визначення ймовірності відповіді та значення відповіді для кожного клієнта, який є метою кампанії, прогнозування результату за допомогою ймовірності відповіді та значення відповіді, призначення та перепризначення клієнтів елементам кампанії за допомогою алгоритму оптимізації». В даному випадку, всі кроки методу є нетехнічними –можуть бути віднесені як до математичного методу, так і до бізнес-методу. Якщо зазначені кроки не сприяють технічній меті, то такі кроки не мають технічного характеру.

Єдиною технічною особливістю даного методу є його реалізація за допомогою комп'ютера. При пошуку попереднього рівня техніки вибирають такий, який міститиме найбільше спільних ознак з заявленим винаходом, навіть якщо ці ознаки є нетехнічними. Якщо припустити, що математичний метод є новим і його не можна знайти в попередньому рівні техніки, то найближчим рівнем техніки є комп'ютер як такий. Отже, усі нові етапи методу є нетехнічними, жоден не взаємодіє з комп'ютером для реалізації технічної мети та не вносить жодного технічного внеску. Метою даного методу є суто комерційна мета.

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 приводять до досягнення технічного результату, і коригування формули винаходу на даному етапі експертизи дійсно можливе, заявлений об'єкт не може бути віднесений до математичних методів.

Так, наприклад, заявляється метод фільтрації зображення, який полягає в математичній обробці зображення та представлення результатів у вигляді математичного виразу (матриці згортки), захопленого камерою та збереженого в цифровій формі. В даному випадку маємо технічний ефект – використання камери для отримання зображення та збереження його на носій інформації, та нетехнічний – де, власне, обробка зображення відбувається шляхом виконання певних математичних перетворень. Математичний метод може сприяти технічному ефекту винаходу (корисної моделі), який служить технічній меті, проте деталі щодо його виконання на комп'ютері (ЕОМ) не зазначені. Отже, необхідно визначити, чи застосовують зазначені математичні операції в галузі техніки таким чином, щоб сприяти створенню технічного ефекту. В даному випадку, математичні операції поєднуються з етапами аналізу, покращення зображення, шляхом підвищення чіткості, контрастності тощо, які можна віднести до таких, що мають технічну мету. Отже, такий математичний метод можна вважати таким, що робить технічний внесок у винахід. А подальший аналіз подібної формули виконується відповідно до рівня техніки.

6.3. Схеми, правила і методи інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо) [2, абз. 1, 17, ч. 3 ст. 6]

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 приводить 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 витрат 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.

До організації виробництва належить організація праці як спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів (див., наприклад, [13, С. 47]). Організація праці, зокрема, охоплює такий основний напрям, як організація і обслуговування робочих місць (див. [13, С. 48]). Організація робочого місця – це система заходів щодо його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, обслуговування й атестації. Технологічне й організаційне оснащення робочих місць передбачає забезпечення їх основним технологічним устаткуванням, технологічним організаційним оснащенням (інструментом, пристроями, допоміжними матеріалами, запасними частинами та устаткуванням для їхнього зберігання і розміщення, а також засобами сигналізації, освітлювальною апаратурою, робочими меблями, тарою тощо) (див. [13, С. 55]). Організація праці включно із організацією робочого місця належить до сфери знань фахівців економічних спеціальностей. Отже, просте зазначення у формулі винаходу (корисної моделі) використовуваних пристроїв чи матеріалів без одержання технічного результату (ефекту) не виходить за межі знань фахівців з організації праці, включно з організацією робочих місць.

Для цієї групи об'єктів також характерні певні узагальнені правила. Так, схема організації комерційної операції не може патентуватися. Метод ведення бізнесу не визнається винаходом (корисною моделлю), навіть коли він передбачає можливість використання технічних засобів, які визначені настільки узагальнено, що цього 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 він має технічний результат і визначає внесок в рівень техніки, визнається винаходом (корисною моделлю).

#### 6.4. Схеми, правила і методи проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ [2, абз. 1, 17, ч. 3 ст. 6]

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 приводить 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 за своїм прямим призначенням або визначені неявно чи настільки узагальнено, що цього 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.

#### 6.5. Комп'ютерні програми [2, абз. 15, 18, ч. 3 ст. 6]

При віднесенні заявлених об'єктів до комп'ютерних програм, які виступають у формулі винаходу як самостійний об'єкт, необхідно враховувати додаток 8 до Методичних рекомендацій.

#### 6.6. Форми представлення інформації [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6]

6.6.1. Форми представлення інформації у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6]

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, книги, визначені їх сюжетом, цифрові записи, визначені 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 цього 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 являє собою ідею, що лежить 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-які повідомлення, що характеризуються лише смисловим змістом інформації, як-от SMS- або MMS-повідомлення, не визнаються винаходами (корисними моделями), а службові повідомлення, наприклад USSD-запити, що виконуються згідно з певними технічними протоколами зв'язку та забезпечують вплив на технічні властивості обладнання мобільного зв'язку або приводять 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, що, по суті, є маніпуляцією зі смисловим змістом інформації, яка впливає на свідомість людини, тобто носить нетехнічний характер і не приводить до певного технічного результату.

З іншого боку, база даних, що характеризує так звану «паливну карту» двигуна внутрішнього згоряння, що записана в пам'яті блока керування двигуном, – певна таблиця, 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.

#### 6.6.2. Форми представлення інформації у вигляді проєктів та схем планування споруд, будинків, територій [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6]

Проєкти, схеми планування споруд, будинків, територій, що зображені на матеріальному носіїві або охарактеризовані словесно, – 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.

#### 6.6.3. Форми представлення інформації у вигляді умовних позначень (дорожніх знаків, маршрутів, кодів, шрифтів тощо), розкладів, інструкцій [2, абз. 1, 19, ч. 3 ст. 6]

Умовні позначення, розклади, інструкції (правила) є засобами представлення інформації. Їх стосуються зауваження пункту 6.6.1 щодо смислового змісту інформації.

#### 6.7. Зовнішній вигляд продуктів (зокрема, виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб [2, абз. 1, 20, ч. 3 ст. 6]

При віднесенні заявленого об'єкта до зовнішнього вигляду необхідно переконатись, що заявлений об'єкт спрямований на задоволення виключно естетичних потреб. Зовнішній вигляд виробів, спрямований на задоволення виключно естетичних потреб, може одержати правову охорону відповідно до спеціального закону [9]. Якщо зовнішній вигляд виробу має ще і технічні (технологічні) характеристики, які забезпечують досягнення покращення технічних властивостей виробу, тобто такий виріб є об'єктом технології, він може одержати правову охорону як винахід (корисна модель). Прикладом цього може бути рисунок протектора шини, якщо, наприклад, він забезпечує покращене зчеплення із ґрунтом або покращене водовідведення при русі по дорозі із твердим покриттям. Навпаки, це не так, коли певний колір чи рисунок боковини шини служить лише естетичним цілям.

Естетичний ефект сам по собі не підлягає патентуванню ні на продукт, ні на процес.

Технічний процес, навіть якщо він використовується для створення естетичного твору (наприклад, певного ювелірного виробу), все одно є

технічним процесом, який не виключається з патентоспроможності.

Знову ж таки, не виключається з патентоспроможності речовина або композиція, визначена технічними характеристиками, яка служить для створення особливого візуального естетичного ефекту щодо кольору, блиску або іншого подібного, наприклад типографська фарба.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Право інтелектуальної власності: Четверта книга Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&new=1#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

3. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.

4. Словник української мови: в 11 томах. 1973. Том 4. С. 266, URL: <http://sum.in.ua/p/4/266/2> (дата звернення: 10.01.2024).

5. Словник української мови: в 11 томах. 1977. Том 8. С. 45, URL: <http://sum.in.ua/p/8/45/2> (дата звернення: 10.01.2024).

6. Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text> (дата звернення: 12.01.2024).

7. Інструкція з бонітування овець, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003 № 242, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за № 679/8000 (зі змінами) // База даних «Законодавство України». (URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-03#Text>) (дата звернення: 12.01.2024).

8. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів: Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 12.01.2024).

9. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text> (дата звернення: 12.01.2024).

10. The Directive 98/44 EC for the Legal Protection of Biotechnological Inventions (Директива ЕС 98/44 про правову охорону біотехнологічних винаходів) (дата звернення: 12.01.2024).

11. Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2021. Part E – Guidelines on General Procedural Matters. Chapter IV. 4. Evaluation of evidence. 4.3 Examination of evidence. URL: [https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2022/e\\_iv\\_4\\_3.html](https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2022/e_iv_4_3.html) (дата звернення: 12.01.2024).

12. Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2021. Part G. Chapter II. 5. Exclusions and exceptions for biotechnological inventions. 5.2 Patentable biotechnological inventions. URL: [https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2022/g\\_ii\\_5\\_2.html](https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2022/g_ii_5_2.html) (дата звернення: 12.01.2024).

13. Економіка праці й соціально-трудова відносини. Навчальний посібник / за загальною ред. Мікловда В. П., Кубіній Н. Ю. Ужгород : Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2012. С. 47, 48, 55, URL: [https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7185/1/навчальний\\_посібник\\_ЕКОНОМІКА\\_ПРАЦІ\\_\(1\).pdf](https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7185/1/навчальний_посібник_ЕКОНОМІКА_ПРАЦІ_(1).pdf) (дата звернення: 01.09.2022).

## ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ З ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ, ЯК ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ), СПОСОБІВ ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ

### ЗМІСТ

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА .....	1
2. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ.....	3
3. МІРКУВАННЯ ЩОДО ХІРУРГІЧНИХ СПОСОБІВ ЛІКУВАННЯ ЛЮДИНИ АБО ТВАРИНИ.....	5
4. МІРКУВАННЯ ЩОДО ТЕРАПЕВТИЧНИХ СПОСОБІВ ЛІКУВАННЯ ЛЮДИНИ АБО ТВАРИНИ.....	6
5. МІРКУВАННЯ ЩОДО СПОСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ АБО ТВАРИНИ.....	7
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	10

### 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] правова охорона не поширюється на *(а)* хірургічні чи *(б)* терапевтичні способи лікування людини або тварини, *(в)* способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні.

Ці виключення вперше набули чинності з 16.08.2020 і натеper в Україні немає практики оспорювання випадків застосування цих виключень до Апеляційної палати чи у судовому порядку [1, ч. 1 ст. 24]. Чинні підзаконні акти (за винятком [2, п. 10, гл. 11, розд. III]) не містять визначень відповідних термінів та понять, а також детальних пояснень щодо визначення меж цих виключень за [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6].

Реалізація цих правових норм вимагає правильного їх розуміння, з'ясування дійсного змісту, смислу.

Сенс правової норми відтворений у словах, з яких складається ця норма. Однак, слова не завжди можуть точно передати те розуміння, яке законодавець вклав у відповідну норму. Окремі слова можуть мати кілька значень, або у правовій нормі вжиті слова, яким у житті надається інше значення, ніж передбачав законодавець.

Термін «терапія» застосовується у вузькому та широкому значеннях. У вузькому значенні цей термін охоплює тільки консервативне лікування, як протиставлення хірургічному лікуванню. У широкому сенсі поняття «терапія» і «лікування» – синоніми. Тобто терапію у широкому значенні можна розглядати як систему будь-яких заходів, дій (включно із хірургічними), спрямованих на відновлення здоров'я, попередження ускладнень захворювання та усунення обтяжливих для хворого проявів хвороби [3, С. 100-101].

За одним визначенням термін «хірургія» застосовується до способів лікування хвороб та травм оперативними методами [4, С. 214]. Хірургічна **операція** (**оперативне** втручання) – безкровна або кривава дія на органи і тканини, яка здійснюється фізичними (механічними) засобами з діагностичною або лікувальною метою. А) Криваві операції – містять у своєму складі будь-які за обсягом розсічення, проколи або порушення цілісності тканин організму. Б) Безкровні операції – не потребують розсічення тканин або проникнення в них (вправлення вивиху) [5, С. 15]. Отже, за цими визначеннями звичайна ін'єкція, яка повсюдно використовується у терапевтичних відділеннях лікарень або, навіть, самими людьми вдома, є невеликою хірургічною операцією, однак в такому розумінні не сприймається ні лікарями, ні пацієнтами. У той же час за цим визначенням найскладніші методи пластичної і естетичної хірургії формально не підпадають під зазначені визначення, оскільки здійснюються з іншою метою (поліпшення зовнішнього вигляду), ніж діагностичною або лікувальною, але сприймаються як хірургічні і фахівцями [6], і громадськістю.

У такій ситуації для з'ясування смислу, який законодавець вклав у зазначені вище виключення, безсумнівно необхідно дослідити документи, які стосувались прийняття відповідного закону, яким ця правова норма [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] була запроваджена в Україні.

У [7] зазначено про те, що метою прийняття Закону [8] було забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу. З цією метою було запропоновано і прийнято розширений перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона, зокрема, шляхом включення до цього переліку зазначеної правової норми [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6]. У [9] зазначено про те, що проєкт Закону [8] в частині визначення переліку об'єктів, які не можуть одержати правову охорону, не суперечить статтям 52, 53 Європейської патентної конвенції [10].

Відповідно до [10, art. 53(c)]: *«European patents shall not be granted in respect of: (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods»*, або в авторському перекладі українською мовою: *«Європейські патенти не надаються щодо: (c) методів хірургічного лікування організму*

*людини або тварини або терапевтичних та діагностичних методів, що застосовуються на тілі людини або тварини; це положення не поширюється на продукти, зокрема речовини або композиції, для використання в будь-якому з цих методів».*

Отже, ні автори правової норми [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6], ні Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом не вбачали відмінності в суті цієї норми в Україні від суті відповідної норми [10, art. 53(c)] у Європейському Союзі та не зважали на певні лінгвістичні відмінності у викладенні цих норм.

На відміну від України зазначена правова норма [10, art. 53(c)] у Європейському Союзі застосовується багато років і має широку базу тлумачень термінів та детальних роз'яснень щодо визначення меж її застосування, зокрема у [11] та багатьох рішеннях Апеляційної ради (Boards of Appeal) та рішеннях Розширеної апеляційної ради (Enlarged Board of Appeal) Європейського патентного відомства (ЄПВ). У такій ситуації є цілком виправданим та юридично обґрунтованим використання [13] та інших джерел щодо практики та теорії правозастосування норми [10, art. 53(c)] ЄПВ для встановлення суті та меж застосування аналогічної норми [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] при експертизі винаходів та корисних моделей ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» при виконанні функцій Національного органу інтелектуальної власності. Викладені нижче міркування базуються на зазначених вище джерелах ЄПВ.

## 2. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ

Виключення з правової охорони за [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] стосуються способів лікування людини або тварини або способів діагностики організму людини або тварини. Закон не містить жодних положень, які встановлюють відмінність у ставленні до способів лікування/діагностики людини та тварини. Спільним між людиною і твариною є те, що і перша, і друга є істотами. За визначеннями: «ІСТОТА» – живий організм; людина, тварина [12]; «ОРГАНІЗМ» – будь-яке живе тіло, істота [13].

Отже, винятки, передбачені [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6], обмежуються способами лікування шляхом хірургічного (оперативного) або терапевтичного (консервативного) впливу на організм (живе тіло) людини або тварини та діагностичними методами, що застосовуються на живому тілі людини або тварини. З цього зрозуміло, що інші способи впливу на живих людей або тварин (наприклад, обробка овець з метою сприяння росту, поліпшення якості баранини або збільшення виходу вовни) або інші методи вимірювання або запису характеристик тіла людини або тварини підлягають патентуванню, за умови, що такі методи мають технічний, а не виключно біологічний характер. Наприклад, заявка, що стосується об'єкта, ознаки якого у формулі стосуються суто косметичної обробки людини з метою покращення виключно зовнішнього

вигляду шляхом введення хімічного продукту, вважається прийнятною. Проте об'єкт щодо косметичного лікування (оперативного або консервативного впливу на живе тіло, спрямованого на відновлення здоров'я, попередження ускладнень захворювання та усунення обтяжливих для хворого проявів хвороби) не підлягає патентуванню (див. нижче).

Щоб бути виключеним з правової охорони, лікувальний або діагностичний спосіб має бути фактично проведений на живому тілі людини або тварини. Отже, спосіб, застосований на тілі мертвої людини або тварини, не може бути виключений з правової охорони згідно із [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6]. Обробка тканин або рідин тіла після їх видалення з тіла людини або тварини або діагностичні методи, застосовані до них, не виключаються з патентоздатності, доки ці тканини або рідини не повертаються в те саме тіло. Отже, не виключається з правової охорони обробка крові для зберігання в банку крові або діагностичне дослідження зразків крові, тоді як обробка крові за допомогою діалізу з поверненням крові в той же організм має бути виключена.

Важливо враховувати те, що на відміну від об'єкта, який не відповідає поняттю «винахід (корисна модель)» і зазначений у [1, абз. 15-20 ч. 3 ст. 6], який виключається з патентоспроможності лише в тому випадку, якщо заявлений як самостійний об'єкт, відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] спосіб виключається із правової охорони, якщо він включає принаймні одну суттєву ознаку, що визначає фізичну активність або дію, що є етапом методу лікування організму людини або тварини шляхом оперативного або терапевтичного (консервативного) впливу. У цьому випадку те, що пункт формули містить інші ознаки, які стосуються технічних об'єктів, які не є способами лікування або діагностики людини або тварини, юридично не скасовує застосування [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6].

Дія положення [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] не забороняє отримання патентів на хірургічні, терапевтичні або діагностичні інструменти або апарати для використання в таких методах. Виготвлення протезів або штучних кінцівок може бути запатентовано. Наприклад, може бути запатентовано спосіб виготвлення устілок для корекції постави або спосіб виготвлення протеза. В обох випадках зняття відбитка накладки або зліпка кукси, на якій встановлений протез, явно не має хірургічного характеру. Крім того, устілки, а також протез виготвляються поза тілом. Однак спосіб виготвлення ендопротеза поза тілом, але який вимагає проведення хірургічного етапу для вимірювання, має бути виключений з патентоспроможності відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6].

### 3. МІРКУВАННЯ ЩОДО ХІРУРГІЧНИХ СПОСОБІВ ЛІКУВАННЯ ЛЮДИНИ АБО ТВАРИНИ

Значення терміна «хірургічний спосіб лікування» не слід тлумачити як обмежуване хірургічними методами, що переслідують лікувальну (терапевтичну) мету. Відповідно, терміни «оперативний метод», «хірургічне/оперативне втручання», «операція» визначають природу лікування, а не його мету. Так, наприклад, відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] виключається з

патентоздатності спосіб лікування хірургічним шляхом в косметичних цілях або для перенесення ембріонів, а також хірургічне лікування в терапевтичних цілях. Термін «хірургічний спосіб лікування» також охоплює втручання, що проводяться на структурі організму за допомогою консервативних (закритих, неінвазивних) процедур, таких як репозиція та вправлення вивиху, або оперативні (інвазивні) процедури з використанням інструментів.

Причина включення до Закону винятку [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] полягає в тому, щоб дозволити медичним і ветеринарним лікарям використовувати свої навички та знання найкращих доступних методів лікування для досягнення максимальної користі для своїх пацієнтів, не обмежуючись будь-яким занепокоєнням, що деякі способи лікування можуть бути запатентованими.

Отже, будь-яке визначення терміна «хірургічний спосіб лікування» повинно охоплювати види втручань, які становлять основу діяльності медичної професії, тобто типи втручань, для яких особи, що їх виконують, спеціально підготовлені та за які вони несуть особливу відповідальність.

Виняток [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] поширюється на значні фізичні втручання на тілі людини або тварини, які вимагають професійної медичної кваліфікації і тягнуть за собою значний ризик для здоров'я, навіть якщо вони здійснюються з необхідною професійною майстерністю. Ризик для здоров'я повинен бути пов'язаний із способом введення, а не лише з агентом як таким. Прикладами виключених з правової охорони методів хірургічного лікування є введення контрастної речовини в серце, катетеризація та ендоскопія.

Інвазивні методи рутинного характеру, які виконуються на некритичних частинах тіла і зазвичай виконуються в немедичному, комерційному середовищі, не виключаються з правової охорони. Вони включають, наприклад, татуювання, пірсинг, видалення волосся оптичним випромінюванням та механічний чи фізичний пілінг шкіри.

Подібні міркування стосуються рутинних втручань у медичній сфері. Отже, некритичні методи, що передбачають лише незначне втручання і не мають істотних ризиків для здоров'я, якщо їх проводять з необхідною обережністю та вмінням, не підпадають під дію виключення [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6]. Таким прикладом є спосіб корекції постакне, що включає проведення редермалізації шляхом внутрішньодермального папульного введення комбінованого препарату певного складу: можливе пошкодження шкіри обмежується поверхневим шаром, поодинокими ризиками є мінімальні поверхневі крововиливи і запалення, які швидко загоюються, а для виконання методу достатньо базової специфічної підготовки.

Проте необхідна медична кваліфікація та ризик для здоров'я не можуть бути єдиними критеріями, за якими можна визначити, що заявлений метод насправді є «хірургічний спосіб лікування» у розумінні [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6]. Інші критерії, такі як ступінь інвазивності або складність проведеної операції, також можуть



визначити, що фізичне втручання в організм людини або тварини є таким способом.

Виключення за [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] застосовується до багатоетапних методів, які включають або охоплюють принаймні один хірургічний етап, як було зазначено вище. Об'єкт, що не підлягає патентуванню, має бути вилучений із обсягу формули. Це можна зробити за допомогою негативних ознак, або пропустивши хірургічний етап у формулюванні заявленого об'єкта у формулі, у разі несуттєвості відповідної ознаки. Однак загальна патентоздатність зміненої формули винаходу залежатиме від її відповідності іншим вимогам Закону, які оцінюються в кожному окремому випадку, зокрема відповідності формули винаходу вимогам [1, ч. 8 ст. 12].

Якщо формула щодо хірургічного способу є відкритою для заперечень згідно з [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6], це також стосується відповідної формули винаходу, спрямованої на хірургічний метод із використанням комп'ютера. Іншими словами, хірургічні методи, які виключені із правової охорони відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6], не уникають виключення лише через використання комп'ютерних пристроїв та програм.

Нарешті, варто повторити те, що при тлумаченні обсягу виключення за [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] не слід робити різниці між людьми та тваринами.

#### 4. МІРКУВАННЯ ЩОДО ТЕРАПЕВТИЧНИХ СПОСОБІВ ЛІКУВАННЯ ЛЮДИНИ АБО ТВАРИНИ

Терапія передбачає лікування захворювання або порушення функціонування організму та охоплює профілактичне лікування, наприклад імунізацію проти певної хвороби.

Даний процес охоплює будь-які дії, що приводять до зміни патологічного стану організму і приведення його до нормального, здорового стану або запобігання патологічному стану. Якщо метод спрямований на вплив на організм людини або тварини, що знаходиться в нормальному, здоровому стані, навіть якщо така людина чи тварина відчуває певний дискомфорт, і не має ймовірності розвитку патологічного стану через дискомфорт, надання полегшення від дискомфорту не є терапією. Наприклад, спекотна погода не завжди призводить до перегріву з відповідними патологічними наслідками для організму адаптованої тварини, у такому випадку метод охолодження тварин, наприклад з метою зменшення дискомфорту та занепокоєння тварин, що забезпечує транспортувальні загоны від руйнування, не буде належати до виключення відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6].

Процеси профілактики, які спрямовані на повернення тіла з патологічного стану в нормальний, здоровий стан або на запобігання патологічному стану та/або які включають дії, що виконуються кваліфікованим медичним персоналом, вважаються процесами лікування [2, п. 10, гл. 11, розд. III]. Зважаючи на це положення, способи видалення зубного нальоту, тобто

профілактичне чищення зубів, або, наприклад, способи дієтичного харчування для профілактики певного захворювання не вважаються процесами лікування. На противагу цьому, мають вважатись процесами лікування процеси профілактичних щеплень/вакцинації, тобто процеси введення антигенного матеріалу з метою набуття вакцинованими організмами імунітету до інфекційної хвороби, який запобігає зараженню або ослаблює його негативні наслідки.

Метод для терапевтичних цілей, що стосується функціонування апарата, пов'язаного з живим тілом людини або тварини, не виключається з патентоздатності, якщо не існує функціонального зв'язку між етапами, пов'язаними з апаратом, і терапевтичним впливом апарата на організм. Наприклад, метод вимірювання потоку невеликих кількостей інсуліну, навіть якщо він використовується в імплантованому пристрої для контрольованого введення, автоматично не виключається з патентоздатності згідно із [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6], доки немає функціонального зв'язку між заявленим способом і конкретним дозуванням цього препарату, яке забезпечує певний особливий терапевтичний ефект [11, 14].

Оскільки клінічні випробування мають терапевтичний аспект для людей, які їх проходять, виключення відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] застосовується, якщо формула включає етап, що стосується методу лікування людського тіла шляхом терапії.

Виключення за [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] застосовується до багатоетапних методів, які включають або охоплюють принаймні один терапевтичний етап подібно до того, як про це було зазначено вище стосовно багатоетапних методів, які включають або охоплюють принаймні один хірургічний етап.

Якщо формула на спосіб, спрямований на терапію, є відкритою для заперечень відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6], це також стосується відповідної формули, спрямованої на комп'ютерний терапевтичний метод. Наприклад, виключається з правової охорони спосіб визначення рівнів тиску в дихальних шляхах, за яким отримують множину даних про концентрацію CO<sub>2</sub> у газі, який видихає пацієнт, здійснюють комп'ютерну обробку цих даних та зміну тиску в дихальних шляхах апарата штучної вентиляції легень на основі цієї обробки даних таким чином, щоб відбувалося відкриття альвеол або перерозтягнення легенів, або стан відкриття легенів або закриття альвеол, тобто відбувався певний терапевтичний ефект [11, 15]. Отже, у цьому випадку застосовуються ті самі зауваження, що й щодо комп'ютерних хірургічних методів.

## 5. МІРКУВАННЯ ЩОДО СПОСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ АБО ТВАРИНИ

Способи діагностики організму людини або тварини також не охоплюють всі методи, пов'язані з діагностикою. Як зазначалось вище термін «організм людини або тварини» необхідно розуміти як живе тіло людини або тварини. Діагностичний процес полягає у розпізнаванні захворювання або особливого

фізіологічного стану і включає цілеспрямоване медичне обстеження, тлумачення отриманих результатів та їх узагальнення у вигляді встановленого діагнозу [16].

З огляду на вищезазначене, для того, щоб визначити, чи спрямована формула на спосіб діагностики в розумінні [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] і, таким чином, заявлений об'єкт виключений з правової охорони, має бути встановлено, що всі необхідні фази діагностичного процесу включені до формули [11, 17].

Формула повинна включати всі наступні етапи:

(i) етап обстеження, включаючи збір даних,  
(ii) порівняння цих даних зі стандартними значеннями,  
(iii) виявлення будь-якого суттєвого відхилення, при порівнянні,  
(iv) віднесення відхилення до конкретної клінічної картини, тобто дедуктивне медичне або ветеринарне рішення (діагностика з лікувальною метою *stricto sensu* (у вузькому сенсі)).

Якщо ознаки, що стосуються будь-якого з цих етапів, відсутні і є суттєвими для визначення винаходу (корисної моделі), ці ознаки повинні бути включені в незалежний пункт формули. Наприклад, якщо дедуктивний медичний або ветеринарний етап прийняття рішення однозначно впливає із заявки в цілому, він повинний бути включений як істотна ознака в незалежний пункт формули винаходу. Тобто, якщо неодмінним результатом перших трьох етапів такого способу є конкретний діагноз з лікувальною метою, що дозволяє віднести відхилення до певної клінічної картини, етап прийняття рішення повинен бути включений до самостійного пункту формули з метою виконання вимог [1, ч. 8 ст. 12].

Необхідно належним чином враховувати етапи, які можна вважати розкритими у формулі неявно: наприклад, етапи, пов'язані з порівнянням даних зі стандартними значеннями (етап (ii)), можуть означати виявлення значного відхилення (етап (iii)) [20]. Етап дедуктивного медичного або ветеринарного рішення (iv), тобто «діагностика з лікувальною метою *stricto sensu*», є визначенням природи медичного або ветеринарно-медичного стану, призначеного для виявлення або встановлення патології. При цьому ідентифікація основного захворювання не потрібна [19].

Крім того, із присутності у формулюванні виключення за [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] терміна «діагностика організму», спосіб розглядається лише як спосіб діагностики у розумінні [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6] і, таким чином, виключається з правової охорони, якщо всі етапи способу технічного характеру (тобто ті, які здійснюються за допомогою технічних засобів), що належать до попередніх етапів, які є визначальними для постановки діагнозу, тобто фази (i)-(iii), задовольняють критерію «застосовані на живому тілі (організмі) людини або тварини».

Однак етапи (ii) та (iii), які полягають у порівнянні даних, зібраних на етапі обстеження, зі стандартними значеннями та знаходженні значного відхилення в результаті порівняння, як правило, не підпадають під цей критерій, оскільки ці

дії переважно мають нетехнічний (інтелектуальний) характер і зазвичай не застосовуються на тілі людини або тварини. Отже, у більшості випадків лише етап (і), який належить до етапу обстеження і включає збір даних, насправді може мати технічний характер у тому значенні, що обстеження здійснюється за допомогою технічних засобів і, таким чином, стосується критерію «на живому тілі (організмі) людини або тварини» [18, 20, 21].

При визначенні діагностичного характеру заявленого способу необхідно враховувати лише етапи, що безпосередньо стосуються етапів (і)-(iv). Додаткові, підготовчі або проміжні етапи, які можуть бути введені в заявлений спосіб, не мають стосунку до цього питання [18, 20, 21]. Наприклад, підготовчі етапи, які стосуються налаштування або підготовки пристрою, за допомогою якого буде здійснюватися збір даних, можуть включатися в пункт формули винаходу щодо способу. Однак ці додаткові ознаки не є частиною жодної з фаз (і)-(iii), які є визначальними для встановлення діагнозу. Аналогічно, обробка даних за допомогою автоматизованого пристрою насправді не є частиною етапу обстеження, що включає збір даних, але вона є результатом наступного кроку, проміжного між збором даних і порівнянням зібраних даних зі стандартними значеннями. Отже, питання про те, чи такі додаткові етапи мають технічний характер та чи застосовуються вони на тілі людини або тварини, не мають значення для оцінки того, чи є заявлений спосіб діагностичним способом, який підпадає під положення про виключення [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6].

Щоб визначити, чи відповідає етап способу, який має технічний характер, критерію «використання на живому тілі (організмі) людини або тварини», необхідно з'ясувати, чи має місце взаємодія технічних засобів з тілом людини чи тварини. Такою взаємодією може вважатися, зокрема, фіксування параметрів тимчасових змін/реакцій організму у відповідь на вплив технічних засобів (речовин, пристроїв, випромінювання тощо). Тип або інтенсивність взаємодії не є вирішальними: цей критерій виконується, якщо виконання відповідного кроку методу вимагає присутності тіла. Прямий фізичний контакт технічного засобу з тілом не потрібен.

До того ж медичний або ветеринарний лікар не зобов'язаний брати участь у процедурі ні через присутність, ні через загальну відповідальність.

Якщо всі вищезазначені критерії задовольняються, то в заявці визначається спосіб діагностики, який застосовується на тілі людини або тварини, і має бути висунуто заперечення за [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6].

Відповідно, способи простого отримання інформації (даних, фізичних величин) від живого тіла (організму) людини або тварини (наприклад, рентгенівські дослідження, МРТ-дослідження та вимірювання артеріального тиску) не виключаються з правової охорони відповідно до [1, абз. 6 ч. 3 ст. 6].

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).
2. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.
3. Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. / Гл. ред. В. И. Покровский. – М. Большая Российская энциклопедия. – Т. 3. Лабиринтит – Нефротический синдром. 1992. С. 100, 101.
4. Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. / РАМН. Гл. ред. В. И. Покровский, – М., «Медицина», 1996. – Т. 6. Токсины – Ящур. С. 214.
5. Хірургія. Том 1 / за ред. Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. А. Шидловського. – Дніпропетровськ : РВА «Дніпро-VAL», 2007. С. 15.
6. Пластична хірургія : підручник / Е. Я. Фісталь, В. Г. Мішалов, Г. Є. Самойленко та ін. ; за ред. Е. Я. Фісталя. – К. : ВСВ «Медицина», 2010.
7. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» від 11.10.2019 // База даних «Законодавство України». URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/25969> (дата звернення: 10.01.2024).
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21 липня 2020 року № 816-ІХ // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20/conv#Text> (дата звернення: 10.01.2024).
9. ВИСНОВОК Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» (реєстр. № 2259 від 11.10.2019, Р. Підласа, Р. Стефанчук) від 05.02.2020 // База даних «Законодавство України». URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67064&pf35401=520006> (дата звернення: 10.01.2024).
10. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000 // Європейське патентне відомство. URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma1.html> (дата звернення: 10.01.2024).

11. Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2021. Part G – Patentability. Chapter II – Inventions. 4. Exceptions to patentability. 4.2 Surgery, therapy and diagnostic methods. URL: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_ii\\_4\\_2.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_4_2.htm) (дата звернення: 10.01.2024).
12. Словник української мови: в 11 томах. 1973. Том 4. С. 52, URL: <http://sum.in.ua/p/4/52/1> (дата звернення: 10.01.2024).
13. Словник української мови: в 11 томах. 1974. Том 5. С. 739, URL: <http://sum.in.ua/p/5/739/2> (дата звернення: 10.01.2024).
14. T 0245/87 (Flow measurement) of 25.9.1987. Decision of the Boards of Appeal of the European patent Office. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t870245ep1.html> (дата звернення: 10.01.2024).
15. T 1680/08 of 8.6.2011. Decision of the Boards of Appeal of the European patent Office. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081680eu1.html> (дата звернення: 10.01.2024).
16. Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. АМН СССР. Гл. ред. В. И. Покровский. – М. Советская энциклопедия. – Т. 2. Грудь – Кюммеля болезнь. 1992, С. 89.
17. G 0001/04 (Diagnostic methods) of 16.12.2005. Decision of the Enlarged Board of Appeal of the European patent Office. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g040001ex1.html> (дата звернення: 10.01.2024).
18. T 1197/02 of 12.7.2006. Decision of the Boards of Appeal of the European patent Office. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t021197eu1.html> (дата звернення: 10.01.2024).
19. T 0125/02 of 23.5.2006. Decision of the Boards of Appeal of the European patent Office. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t020125eu1.html> (дата звернення: 10.01.2024).
20. T 0143/04 of 12.9.2006. Decision of the Boards of Appeal of the European patent Office. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040143eu1.html> (дата звернення: 10.01.2024).
21. T 1016/10 of 11.4.2014. Decision of the Boards of Appeal of the European patent Office. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t101016eu1.html> (дата звернення: 10.01.2024).

## ПЕРЕВІРКА ЗМІНЕНОЇ ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ПРАВ

### ЗМІСТ

1. МІРКУВАННЯ ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВ ЗАЯВНИКА НА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ [1, ч. 5 ст. 12] ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ [1, ч. 21 ст. 16].....	1
2. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРАВА ЗАЯВНИКА НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ [1, ч. 21 ст. 16].....	2
3. ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ, ЯКА БУЛА ОПУБЛІКОВАНА НА ДАТУ ПОДАННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....	3
4. ПІДХОДИ ЩОДО ПОРІВНЯННЯ ОБСЯГІВ ПРАВ ЗА РІЗНИМИ РЕДАКЦІЯМИ ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ .....	5
5. ПРИКЛАДИ ЩОДО ПОРІВНЯННЯ ОБСЯГІВ ПРАВ ЗА РІЗНИМИ РЕДАКЦІЯМИ ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ .....	10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	12

### 1. МІРКУВАННЯ ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВ ЗАЯВНИКА НА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ [1, ч. 5 ст. 12] ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ [1, ч. 21 ст. 16]

Відповідно до [1, абз. 1 ч. 5 ст. 16] заявник має право вносити до заявки виправлення помилок. За подання заявки про виправлення помилки сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною [1, абз. 5 ч. 5 ст. 16]. При цьому це право стосується виправлення помилки в будь-якому документі заявки [1, ч. 5 ст. 12], зокрема у формулі винаходу, та може бути реалізовано заявником на будь-якій стадії експертизи (розгляду) заявки, зокрема у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Відповідно до словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 1041, URL: <https://archive.org/details/velykyislovnyk/page/1040/mode/2up?view=theater&q=помилка>) слово помилка означає:

- 1) неправильність у підрахунках, написанні слова і т. ін.;

2) неправильність у вчинках, діях і т. ін. || Неправильна думка, хибне уявлення про когось, щось;

3) некоректність результату яких-небудь дій. || Дія, яка призводить до некоректного результату.

Отже, зміст формули винаходу і відповідно обсяг правової охорони, який визначається цим змістом, може бути помилковим, зокрема, якщо обсяг правової охорони менший/більший того обсягу, про який ясно та повно дає уявлення фахівцю опис винаходу та актуальний (дійсний) рівень техніки.

Відповідно до [1, ч. 5 ст. 16] заявник має право редагувати формулу винаходу на будь-якій стадії експертизи (розгляду) заявки, зокрема у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, зменшуючи, залишаючи без змін чи збільшуючи обсяг правової охорони, якщо це спрямовано на виправлення помилки. Із врахуванням положень [1, ч. 7 ст. 16] редагування формули винаходу не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу.

Відповідно до [1, ч. 21 ст. 16] заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід має право внести зміни до формули винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Сплата збору за внесення змін до формули винаходу у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід законом не передбачена.

Оскільки [1, ч. 5 ст. 16] та [1, ч. 21 ст. 16] не містять посилань одна на одну, то відповідні права заявника незалежні одне від іншого.

Отже, якщо формула винаходу подана у порядку виправлення помилки відповідно до [1, ч. 5 ст. 16] і експерт може скласти уявлення про те, що редагування змісту цієї формули дійсно спрямовані на виправлення помилки, то не потрібно перевіряти дотримання умови [1, ч. 21 ст. 16] про те, що зміни не можуть збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи.

## 2. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРАВА ЗАЯВНИКА НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ [1, ч. 21 ст. 16]

Після 16.08.2020 для будь-яких заявок (національні, міжнародні, поділені чи виділені тощо), кваліфікаційну експертизу яких розпочато та не завершено, будь-які зміни (внаслідок ініціативи заявника чи у відповідь на запит експерта), що передбачають зміну формули винаходу без сплати збору за подання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною, повинні відповідати другому реченню [1, ч. 21 ст. 16], а саме:

(1) зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (далі – [1, ч. 21(1) ст. 16]),



(2) зміни не можуть збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи (далі – [1, ч. 21(2) ст. 16]).

Якщо на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявка ще не була опублікована, то для цілей цієї частини такою датою вважається дата публікації заявки.

Початком кваліфікаційної експертизи вважається надходження клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи.

Для заявок, що не перебувають на стадії кваліфікаційної експертизи, [1, ч. 21(2) ст. 16] не застосовується.

Відповідно до [1, ч. 4 ст. 21] дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати публікації відомостей про неї НОІВ (відповідно до [1, ч. 6 ст. 14]).

Отже, положення [1, ч. 21(2) ст. 16] застосовується з дати публікації заявки (публікації відомостей про заявку (міжнародну заявку) НОІВ відповідно до [1, ч. 16 ст. 16; 1, ч. 6 ст. 14]) або дати подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи (дати, на яку дотримані усі умови для його задовільнення відповідно до [1, ч. 19 ст. 16]), залежно від того, яка з цих дат є пізнішою. Для окремих заявок, необхідно також враховувати дату 16.08.2020 набуття чинності цього положення [1, ч. 21(2) ст. 16], оскільки воно не може застосовуватись раніше цієї дати.

### 3. ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ, ЯКА БУЛА ОПУБЛІКОВАНА НА ДАТУ ПОДАННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Відповідно до [2, ст. 58] закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно до [3, ч. 1-3 ст. 5] акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

Відповідно до [1, ч. 16 ст. 16] після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, порядку. Отже, після цієї дати загал може ознайомитися з будь-якою редакцією формули винаходу, яка

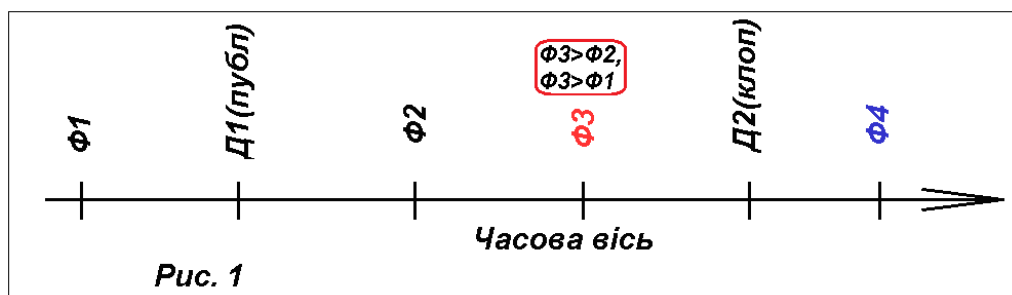
наявна у справі заявки, і скласти уявлення про потенційно можливий максимальний обсяг правової охорони, на який претендує заявник за заявкою на винахід.

Публікацію формул винаходів у складі відомостей про заявки на державну реєстрацію винаходів розпочато 24 травня 2023 року (Промислова власність. Винаходи. Корисні моделі. Компонування напівпровідникових виробів. Том 1. Офіційний електронний бюлетень, № 21, URL: [https://ukrpatent.org/atachs/Bul\\_IP\\_21\\_2023.zip](https://ukrpatent.org/atachs/Bul_IP_21_2023.zip)). Раніше публікація формул винаходів у складі відомостей про заявки на державну реєстрацію винаходів не здійснювалась.

Виходячи із вищезазначеного, формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, необхідно вважати формулу, яка опублікована у складі відомостей про заявки на державну реєстрацію винаходів (починаючи з 24 травня 2023 року – у Офіційному електронному бюлетені № 21), якщо публікація відбулась не пізніше дати подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Якщо така формула відсутня або публікація відбулась пізніше дати подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, необхідно вважати останню легітимну формулу винаходу, яка була подана не пізніше дати публікації заявки або дати подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, або дати 16.08.2020 набуття чинності цього положення [1, ч. 21(2) ст. 16], залежно від того, яка з цих дат є пізнішою. Такий підхід пояснюється наведеними нижче прикладами.

На рисунках позначено: **Ф1** – дату подання первинної формула винаходу; **Ф2÷Ф5** – дати подання змінених формул винаходу, які подані у встановленому порядку зі сплатою необхідних зборів та уповноваженими особами; **Д1(публ)** – дата публікації заявки; **Д2(клоп)** – дати подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи.

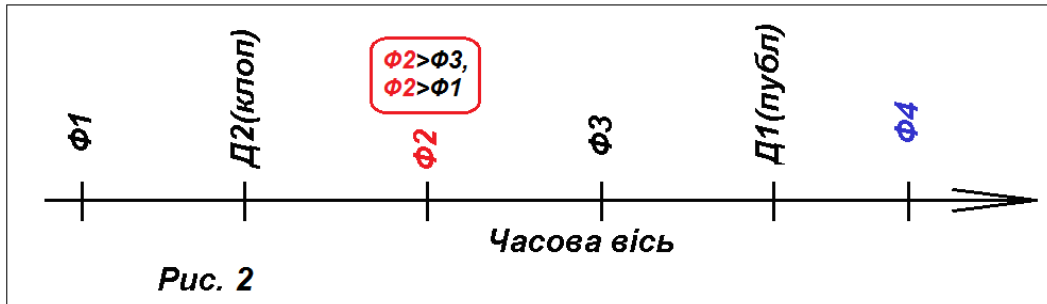
### Приклад 1



У ситуації за рис. 1 формули **Ф2**, **Ф3** на дотримання положення [1, ч. 21(2) ст. 16] не перевіряють. При перевірці дотримання цього положення стосовно формули винаходу **Ф4** формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, необхідно вважати ту із

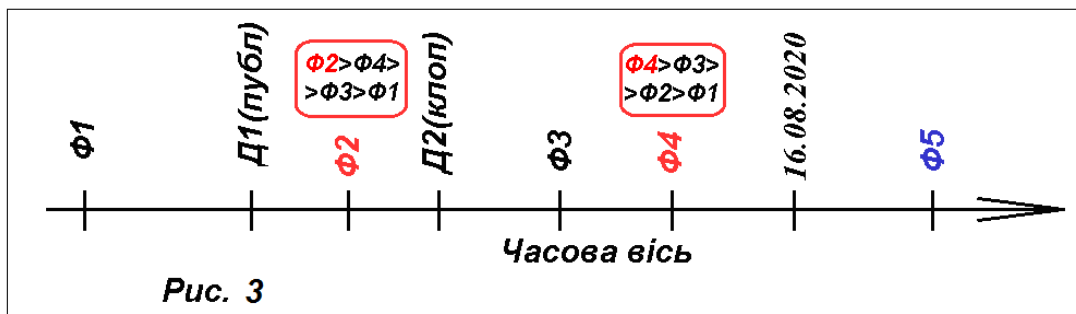
формул  $\Phi 1 \div \Phi 3$ , яка визначає максимальний обсяг правової охорони, наприклад формулу  $\Phi 3$ , якщо за обсягом правової охорони  $\Phi 3 > \Phi 2$  та  $\Phi 3 > \Phi 1$ .

### Приклад 2



У ситуації за рис. 2 формули  $\Phi 2$ ,  $\Phi 3$  на дотримання положення [1, ч. 21(2) ст. 16] не перевіряють. При перевірці дотримання цього положення стосовно формули винаходу  $\Phi 4$  формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, необхідно вважати ту із формул  $\Phi 1 \div \Phi 3$ , яка визначає максимальний обсяг правової охорони, наприклад формулу  $\Phi 2$ , якщо за обсягом правової охорони  $\Phi 2 > \Phi 3$  та  $\Phi 2 > \Phi 1$ .

### Приклад 3



У ситуації за рис. 3 формули  $\Phi 2 \div \Phi 4$  на дотримання положення [1, ч. 21(2) ст. 16] не перевіряють. При перевірці дотримання цього положення стосовно формули винаходу  $\Phi 5$  формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, необхідно вважати ту із формул  $\Phi 1 \div \Phi 4$ , яка визначає максимальний обсяг правової охорони, наприклад формулу  $\Phi 4$ , якщо за обсягом правової охорони  $\Phi 4 > \Phi 3 > \Phi 2 > \Phi 1$ , або формулу  $\Phi 2$ , якщо за обсягом правової охорони  $\Phi 2 > \Phi 4 > \Phi 3 > \Phi 1$ .

## 4. ПІДХОДИ ЩОДО ПОРІВНЯННЯ ОБСЯГІВ ПРАВ ЗА РІЗНИМИ РЕДАКЦІЯМИ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ

Відповідно до [1]:

*«Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень» [1, ч. 5 ст. 6];*

*«Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло» [1, ч. 8 ст. 12];*

*«Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або знак, еквівалентну їй».*

*Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй» [1, абз. 7, 8 ч. 2 ст. 28].*

Відповідно до [4]:

*«Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату» [4, п. 3, гл. 5, розд. III];*

*«У незалежний пункт формули повинна бути включена сукупність суттєвих ознак, достатня для досягнення технічного результату» [4, п. 21, гл. 5, розд. III].*

Відповідно до загальних знань у сфері науки «Логіка», наприклад за [5]:

*«Поняття – це думка, у якій узагальнюються та виокремлюються об'єкти за їхніми більш-менш суттєвими ознаками» [5, с. 4].*

*«Поняття (особливо наукові) зазвичай визначаються через їх зміст, тобто шляхом зазначення загальних і відмінних ознак об'єктів, які мисляться у цьому понятті. Визначити зміст поняття означає вказати достатню сукупність ознак, кожна з яких є необхідною для розрізнення об'єктів, мислимих у понятті, від усього іншого» [5, с. 4].*

*«Ознаки бувають необхідними та випадковими. Необхідними називають ті, без яких об'єкт втрачає свою якість і перестає бути собою» [5, с. 4].*

*«До змісту поняття включаються лише необхідні ознаки» [5, с. 5].*

*«Кожен із об'єктів, які мисляться у понятті, називається елементом його обсягу. Елемент обсягу – це окремий об'єкт, який володіє всіма ознаками, включеними до змісту поняття» [5, с. 5].*

*«Перехід від поняття з більшим обсягом до поняття з меншим обсягом називається обмеженням поняття. При цьому слід мати на увазі, що обсяги можна порівнювати (визначити, який більший, а який менший) лише в тому випадку, якщо один з них повністю входить до іншого, тобто є його частиною. Обсяг поняття «А» повністю входить до обсягу поняття «В» тоді й тільки тоді, якщо кожен елемент першого (А) є елементом другого (В), але не навпаки» [5, с. 10].*

*«Якщо виконується зворотна операція, тобто здійснюється перехід від поняття з меншим обсягом до поняття з більшим обсягом, це називається*

узагальненням поняття. Узагальнення здійснюється чотирма способами, які є оберненими до тих, що дають обмеження:

- 1) відкиданням інформативної ненульової ознаки, включеної до змісту через «і»;
- 2) додаванням такої ознаки через «або»;
- 3) заміною в ознаці одиничної назви загальною назвою зі словом «деякі»;
- 4) заміною слова «всі» в такій ознаці на слово «деякі» [5, с. 11, 12].

Отже, з погляду науки «Логіка» формула конкретного винаходу, фактично, задає зміст поняття про цей конкретний винахід, що визначає обсяг цього поняття, який (обсяг) у сфері правової охорони винаходів називається обсягом прав. Відтак, положення науки «Логіка» щодо визначення обсягу понять, порівняння обсягів понять, обмеження та узагальнення поняття застосовні до, відповідно, визначення обсягу прав, порівняння обсягів прав, зменшення та збільшення прав із врахуванням того, що терміни «необхідна ознака» і «суттєва ознака» є синонімами.

Відповідно до доречного визначення [6]: *«Збільшувати – 1. Робити більшим за кількістю, розміром, тривалістю і т. ін. – Посівні площі треба збільшувати. Але це зараз не може бути генеральною лінією. Треба збільшувати врожай (Михайло Чабанівський, Тече вода 1961, 84); Я не впізнав оновленого будинку. Архітектори змінили його обличчя, підняли ще на один поверх, збільшили вікна (Семен Журахович, Вечір, 1958, 390); – Коли платні не можна збільшити, видайте премію (Олесь Донченко, II, 1956, 89)»*. Отже, для встановлення факту збільшення обсягу прав у випадку будь-яких змін формули винаходу потрібно визначити та порівняти між собою кількості елементів обсягу прав за опублікованою формулою та за зміненою формулою. Оскільки елементи обсягу прав – це не тільки певні конкретні існуючі предмети, інформацією про кількість яких експерту встановити практично неможливо, а також будь-які предмети, які можуть виникнути у майбутньому навіть тільки в уяві невизначеного кола осіб і відтак не можуть бути пораховані експертом.

Відповідно до [4, п. 3, гл. 2, розд. VI] під час експертизи заявнику надсилаються обґрунтовані попередні висновки та повідомлення. Тому зауваження, викладені у повідомленні, мають підтверджуватися аргументами технічного або правового характеру із посиланням, за потреби на технічну літературу, норми Закону та інші нормативні документи.

Отже, при застосуванні положень [1, ч. 21 ст. 16] у Повідомленні щодо клопотання про внесення змін у матеріали заявки (Форма В23) необхідно не тільки зазначити про те, що змінена формула збільшує обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, як причину відмови у задоволенні клопотання, а також викласти переконливі аргументи, які це підтверджують.

З огляду на викладене вище, зробити обґрунтований висновок про збільшення обсягу прав за зміненою формулою винаходу порівняно із опублікованою формулою *можливо тоді і тільки тоді, коли ці обсяги порівнювані (без визначення та порівнювання повної кількості елементів обсягів прав), тобто коли обсяг прав за опублікованою формулою цілком входить у обсяг прав за зміненою формулою і є явні ознаки того, що останній більший за перший.* Такими ознаками за аналогією із ознаками узагальнення поняття у логіці є, зокрема, таке:

1) вилучення із незалежного пункту формули винаходу суттєвої ознаки, включеної до його змісту за допомогою «ТА»;

2) приєднання до змісту незалежного пункту такої ознаки через «АБО»;

3) узагальнення присутньої у змісті незалежного пункту суттєвої ознаки, зокрема розширенням діапазону кількісної ознаки, але не його зміщенням (наприклад, заміна «від 5 до 10» на «від 2 до 7»);

4) явне переведення цієї ознаки до несуттєвих (необов'язкових) доданям слів типу: «наприклад», «зокрема», «тощо» та інших подібних за результатом;

5) додання незалежного пункту формули із обсягом прав, який повністю не входить в обсяг прав раніше присутнього незалежного пункту. При цьому, необхідно враховувати, що відповідно до [4, п. 29, гл. 5, розд. III]: *«У залежному пункті формули поняття «пристрій (речовина, штат, спосіб тощо) за пунктом ...» означає повний зміст пункту формули, на який посилаються, тобто розуміється сукупність усіх без винятку ознак, наведених в обмежувальній і відмітній частинах незалежного пункту, на який прямо або опосередковано посилаються. Не допускається складання залежного пункту формули таким чином, що наслідком стає заміна або вилучення ознаки, що міститься в пункті, якому зазначений залежний пункт підпорядкований».* Отже, якщо залежний пункт опублікованої формули сформульовано таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому він підпорядкований, то залежний пункт разом із зазначеним незалежним пунктом відповідно до [4, п. 29, гл. 5, розд. III] не характеризує один винахід. Оскільки, відповідно до [1, ч. 5, ст. 6] обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу, то подальше приведення викладення зміненої формули винаходу у відповідність до визначеного порядку шляхом переписування відповідного залежного пункту у незалежному вигляді відповідно до [4, п. 29, гл. 5, розд. III] **не розширює** обсягу правової охорони.

*Якщо таких ознак немає, то стверджувати про збільшення обсягу прав неможливо.*

У логіці відношення між поняттями зображують за допомогою кругових схем (кругів Ейлера), де кожен круг позначає обсяг поняття. Якщо цей підхід використати до порівняння обсягу прав за опублікованою формулою (**ОПІ**) та

обсягу прав за зміненою формулою (**ОП2**), то порівнювані обсяги будуть представлені декількома зображеннями.



Перше зображення демонструє випадок, коли обсяг прав за опублікованою формулою (**ОП1**) ідентичний обсягу прав за зміненою формулою (**ОП2**), тобто обсяг прав не змінюється. Такий випадок має місце, коли:

1) група винаходів, які були представлені у одному незалежному пункті опублікованої формули за допомогою альтернативних ознак, у зміненій формулі буде представлена у окремих незалежних пунктах;

2) у зміненій формулі винаходу відбувається заміна ознаки опублікованої формули на еквівалентну їй ознаку [1, ч. 2, ст. 28];

3) викладення зміненої формули винаходу приводиться у відповідність до визначеного порядку шляхом переписування відповідного залежного пункту у незалежному вигляді відповідно до [4, п. 29, гл. 5, розд. III], якщо залежний пункт опублікованої формули було сформульовано таким чином, що відбулася заміна або вилучення ознаки незалежного пункту цієї формули, якому він підпорядкований [4, п. 29, гл. 5, розд. III; 1, ч. 5, ст. 6].



Друге зображення демонструє випадок, коли обсяг прав за опублікованою формулою (**ОП1**) більший обсягу прав за зміненою формулою (**ОП2**) і повністю його перекриває, тобто має місце зменшення обсягу прав. Такий випадок має місце, коли:

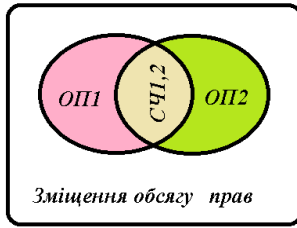
1) до змісту незалежного пункту формули винаходу приєднується суттєва ознака за допомогою «ТА»;

2) із змісту незалежного пункту вилучається суттєва альтернативна ознака, яка була приєднана через «АБО»;

3) звужується присутня у змісті незалежного пункту суттєва ознака (наприклад, термін «**двигун**» замінюється терміном «**електричний двигун**»), звужується діапазон кількісної ознаки (наприклад, заміна «від 5 до 10» на «від 6 до 8») без його зміщення (наприклад, заміна «від 5 до 10» на «від 4 до 7»);

4) переводяться ознаки із несуттєвих (необов'язкових) до суттєвих вилученням слів типу: «наприклад», «зокрема», «тощо» та інших подібних за результатом.

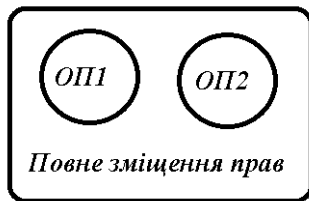
У цих випадках заперечення за ч. 21 ст. 16 бути не може, оскільки має місце збереження або зменшення обсягу прав.



Третє зображення демонструє випадок, коли обсяги прав за зміненою формулою (*ОП2*) та за опублікованою формулою (*ОП1*) мають певну спільну частину (*СЧ1,2*) та власні відмітні частини, тобто має місце часткове зміщення обсягу прав. Такий випадок має місце, коли до ознак збільшення обсягу прав одночасно додаються ознаки його зменшення, наприклад:

1) із незалежного пункту формули винаходу вилучаються одні альтернативні суттєві ознаки та одночасно додаються інші альтернативні суттєві ознаки;

2) діапазон кількісної суттєвої ознаки змінюється зі зміщенням (наприклад, діапазон «від 5 до 10» замінюється на «від 2 до 7» або діапазон «від 5 до 10» замінюється на «від 4 до 7»).



Четверте зображення демонструє випадок, коли обсяги прав за зміненою формулою (*ОП2*) та за опублікованою формулою (*ОП1*) не мають спільної частини, тобто має місце повне зміщення обсягу прав. Такий випадок має місце, коли до ознак збільшення обсягу прав одночасно додаються ознаки його зменшення,

наприклад:

1) із змісту незалежного пункту формули винаходу вилучаються певні суттєві ознаки, включені до його змісту за допомогою «ТА», та одночасно додаються інші такі ознаки;

2) незалежний пункт формули на пристрій замінюється на незалежний пункт формули на спосіб.

*У цих випадках заперечення за ч. 21 ст. 16 також не може бути, оскільки ці обсяги прав кількісно не порівнювані і між собою і неможливо однозначно та обґрунтовано стверджувати про збільшення обсягу прав за зміненою формулою.*

## 5. ПРИКЛАДИ ЩОДО ПОРІВНЯННЯ ОБСЯГІВ ПРАВ ЗА РІЗНИМИ РЕДАКЦІЯМИ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ

Обсяг прав (обсяг правової охорони) має визначатись із врахуванням [1, ч. 5 ст. 6 та ч. 2 ст. 28], а також тих обставин, що обсяг прав, на відміну від фізичних величин (довжина, маса, температура тощо), не має ні одиниць вимірювання, ні приладів для вимірювання кількісного значення обсягу прав. Відтак математичне порівняння обсягу прав у вигляді порівняння певних чисел неможливе. Порівняння обсягів прав можливе тільки шляхом таких логічних міркувань:



1) якщо нічого не додалося до обсягу прав і нічого не було вилучено з нього, то необхідно зробити висновок, що обсяг прав не змінився;

2) якщо нічого не додалося до обсягу прав, але щось було вилучено з нього, то необхідно зробити висновок, що обсяг прав зменшився;

3) якщо щось додалося до обсягу прав і нічого не було вилучено з нього, то необхідно зробити висновок, що обсяг прав збільшився.

Ці міркування можна продемонструвати на таких прикладах.

### **Приклад 1**

1.1. За опублікованою формулою винаходу заявлено **фармацевтичну композицію «А»**.

1.2. За зміненою формулою винаходу заявлено **застосування фармацевтичної композиції для лікування хвороби «Б»**.

1.3. У разі видачі патенту за опублікованою формулою винаходу правова охорона за цим патентом пошириться на усі фармпрепарати, які містять композицію «А», а також усі застосування цієї композиції для лікування усіх захворювань і, зокрема, для лікування хвороби «Б».

У разі видачі патенту за зміненою формулою винаходу правова охорона за цим патентом пошириться тільки на застосування композиції при лікуванні хвороби «Б». Із під дії правової охорони вилучаються фармпрепарати, які містять композицію «А», якщо у інструкціях до них не вказано на їх застосування для лікування хвороби «Б» (*відповідно до [1, ч. 2 ст. 28] використанням винаходу визнається пропонування способу для застосування*), а також усі способи лікування усіх інших захворювань за винятком хвороби «Б».

Отже, за таких умов за зміненою формулою винаходу має місце зменшення обсягу прав порівняно із опублікованою формулою.

Якщо композиція «А» може застосовуватись виключно для лікування хвороби «Б», то обсяг прав за опублікованою формулою та зміненою формулою винаходу однаковий.

Подібний підхід можна застосовувати для інших подібних продуктів, зокрема вакцин, антитіл.

### **Приклад 2**

1.1. За опублікованою формулою винаходу заявлено **застосування антитіла «А» для лікування хвороби «Б»**.

1.2. За зміненою формулою винаходу заявлено **застосування антитіла «А» для виготовлення лікарського препарату для лікування хвороби «Б»**.

1.3. У разі видачі патенту за опублікованою формулою винаходу правова охорона за цим патентом пошириться на способи лікування хвороби «Б» шляхом застосування антитіла «А» (лікарського препарату, який містить антитіло «А»), а також на відповідні лікарські препарати, якщо у інструкціях до них вказано на

їх застосування для лікування хвороби «Б» (відповідно до [1, ч. 2 ст. 28] використанням винаходу визнається пропонування способу для застосування).

У разі видачі патенту за зміненою формулою винаходу правова охорона за цим патентом пошириться на способи виготовлення лікарських препаратів, зокрема, придатних для лікування хвороби «Б» із застосуванням антитіла «А», а також можливо лікарські препарати, які виготовлені відповідним способом із застосуванням антитіла «А», якщо ці лікарські препарати є новими та існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного способу і володілець патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту [1, ч. 2 ст. 28], правова охорона пошириться на способи лікування із застосуванням цих лікарських засобів.

Отже, якщо антитіло «А» є новим (або відповідний лікарський препарат), то за зміненою формулою винаходу має місце збільшення обсягу прав порівняно із опублікованою формулою.

Якщо антитіло «А» або відповідний лікарський препарат не нові і може бути доказано, що вони застосовні для лікування інших хвороб, крім хвороби «Б», то також має місце збільшення обсягу прав порівняно із опублікованою формулою.

Якщо антитіло «А» або відповідний лікарський препарат не нові і може бути доказано, що вони не застосовні для лікування інших хвороб, крім хвороби «Б», то обсяги прав опублікованої і зміненої формул не порівнювані і неможливо стверджувати про збільшення прав.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

2. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=254%EА%2F96-%E2%F0&new=1#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

3. Загальні положення: Перша книга Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&new=1#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

4. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.

5. Кузина Е. Б. Практическая логика Упражнения и задачи с объяснением способов решения. М. : Институт международного права и экономики «Издательство Триада, Лтд», 1996.

6. Словник української мови: в 11 томах. 1972. Том 3. С. 442, URL: <https://sum.in.ua/p/3/442/2> (дата звернення: 10.01.2024).

## ПЕРЕВІРКА ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ ЩОДО ЯСНОСТІ ВИКЛАДЕННЯ

### ЗМІСТ

1. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ .....	1
2. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОСНИХ ТЕРМІНІВ .....	3
3. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РОЗПЛИВЧАСТИХ ТЕРМІНІВ .	3
4. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА НЕОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ (ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ) ПОДАЛЬШИХ ВИРАЗІВ .....	5
5. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЗУ «ТЕРАПЕВТИЧНО ЕФЕКТИВНА КІЛЬКІСТЬ» .....	5
6. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЗУ «БІЛЬША ЧАСТИНА»	5
7. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ІМЕН, ВИГАДАНИХ НАЗВ, ФІРМОВИХ (КОМЕРЦІЙНИХ) НАЙМЕНУВАНЬ, ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК, АБРЕВІАТУР .....	6
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .....	8

#### 1. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ

1.1. При перевірці зазначеної вимоги щодо ясності необхідно звертати увагу на використання у тексті формули винаходу розділових знаків, особливо круглих дужок. Використання дужок у формулі допускається відповідно до [1, п. 6, гл. 5, розд. III] для проставляння у них відповідних ознакам формули позначень на кресленнях. Це допускається для кращого розуміння зв'язку зазначених у формулі ознак з їх зображеннями на кресленнях. При цьому зазначення позначень на креслення у дужках не є обов'язковим, має довідковий, пояснювальний характер, тому не обмежує обсяг правової охорони, що визначається формулою. Отже, посилання на елементи креслення, де містяться конкретні позначення, наприклад «(13; 14)/(23)/(27)» тощо, не мають викликати будь-яких заперечень із цього приводу.

Однак, якщо до позначень елементів креслення у дужках доданий текст, виникає незрозумілість. Такі вирази, як «засоби кріплення (гвинт 13, цвях 14)» або «клапан у зборі (сідло клапана 23, елемент клапана 27, сідло клапана 28)» не

є позначеннями елементів креслення в значенні [1, п. 6, гл. 5, розд. III] Правил. Отже, може виникнути незрозуміння, чи є ознаки, додані до позначення елементів креслень, обмеженнями правової охорони, чи ні. Відповідно, такі елементи в дужках, як правило, неприпустимі. Однак додаткові посилання на фігури креслень, де містяться конкретні позначення елементів креслення, наприклад «(11 на фіг. 2)», «(21 на фіг. 5)», не мають викликати заперечень.

1.2. Слід також враховувати, що не порушує ясності викладу формули винаходу зазначення у дужках виразів із загальноприйнятим значенням, наприклад «(мет)акрилат», що відоме як аббревіатура від «акрилат і метакрилат». Використання дужок у хімічних або математичних формулах, також, не має викликати заперечень з погляду ясності, як, зокрема, і використання дужок для надання значень фізичних величин у різних одиницях, наприклад: «температура 300 К (26,85 °C)», «тиск 10,0 бар (1,0 МПа)».

1.3. Згідно із [1, п. 1, гл. 2, розд. III] заявка складається українською мовою, а згідно із правилами українського правопису [2] круглі дужки можуть застосовуватися для уточнення попереднього слова (слів). Тому під час аналізу формули слід враховувати відомості, що наведені у описі винаходу, і, якщо немає невідповідностей між описом і формулою, слова (вирази) у дужках необхідно розглядати як уточнення, що обмежують зміст слів (виразів), яких вони стосуються. Наприклад, якщо згідно із описом винахід стосується форми виконання статора чи ротора (що притаманна виключно електричним двигунам), а у формулі наявний вираз – «двигун (електричний)», при експертизі заявки слід сприймати вказану ознаку як таку, що обмежує обсяг правової охорони, а саме – «електричний двигун». В такому разі заявнику при наявності інших порушень може бути запропоновано викласти відповідну ознаку без круглих дужок.

У випадку, якщо опис винаходу явно вказує на різні варіанти виконання винаходу із застосуванням різних конкретних реалізацій загального поняття, наприклад, коли у матеріалах заявки йдеться про провідник струму, який у рамках винаходу може бути виконаний із одного із металів, який вибраний із групи, яка включає: мідь, алюміній, золото, срібло, платину, а у формулі відповідна ознака має такий вигляд: «із металу (латини)», слід розуміти, що вказана у дужках уточнена ознака призводить до невизначеності і порушення ясності, оскільки провідником струму відповідно до опису винаходу може бути як платина, так і інші зазначені у описі метали. У такому разі заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок або запит, в якому заявника повідомляють, що формула винаходу виражена неясно, тобто не відповідає вимогам [3, ч. 8 ст. 12], оскільки не дає однозначного розуміння чи обмежує слово у дужках «латини» обсяг правової охорони, чи ні. Однак, у зазначеному вище прикладі ознаку «із металу (міді або алюмінію, або золота, або срібла, або платини)» при експертизі заявки можна розглядати як достатньо ясно викладену у значенні «із міді або алюмінію, або золота, або срібла, або платини». Але і в такому разі заявнику при наявності інших порушень може бути запропоновано викласти відповідну ознаку без круглих дужок, вказавши на те, що слово «металу» є зайвим і така редакція ознаки порушує, крім того, вимогу стислості

викладення формули.

## 2. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОСНИХ ТЕРМІНІВ

2.1. Відносні або схожі на них терміни, такі як «тонкий», «широкий» або «сильний», є потенційно незрозумілими елементами через те, що їх значення може змінюватися залежно від контексту. Щоб ці терміни були дозволені в аспекті ясності формули, їх значення має бути однозначно зрозумілим фахівцю із рівня техніки. Використання таких термінів заперечується відповідно до [3, ч. 8 ст. 12], якщо цей термін не має загальноновизнаного значення в конкретній галузі техніки, наприклад «висока частота», «високочастотний» стосовно генератора або підсилювача, і це значення є передбачуваним.

2.2. Якщо у формулі присутній відносний термін, цей термін тлумачиться експертом у спосіб, який найменшим чином обмежує обсяг правової охорони. Як наслідок, у багатьох випадках відносний термін не обмежує обсяг правової охорони і не впливає на новизну чи винахідницький рівень.

Наприклад, вираз «тонка металева пластина» не обмежує ознаку «металева пластина» щодо попереднього рівня техніки: металева пластина є «тонкою» лише в порівнянні з іншою, але це не визначає об'єктивну та вимірювану товщину. Отже, металева пластина товщиною три міліметри є тонкою порівняно з пластиною товщиною п'ять міліметрів, але товстою порівняно з пластиною товщиною один міліметр. У той же час, наприклад, ознака «пластина, яка виготовлена із тонколистового прокату із вуглецевої сталі» є такою, що обмежує обсяг правової охорони щодо товщини пластини, оскільки межі товщини цієї сталі визначені стандартами (наприклад, до 3,9 мм включно відповідно до [4, п. 1]).

Крім того, якщо інше не зрозуміло з контексту формули, термін «пружний» не обмежує тип матеріалу, оскільки пружність є внутрішньою властивістю будь-якого твердого матеріалу, яка вимірюється за модулем Юнга. Іншими словами, якщо взяти поза будь-якого контексту, еластичний матеріал може бути чим завгодно, від гуми до алмазу.

## 3. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РОЗПЛИВЧАСТИХ ТЕРМІНІВ

3.1. Формула винаходу не повинна включати терміни, які за певних обставин здаються розпливчастими та неідентифікованими, а за інших – явно є такими, зокрема такі терміни, як «приблизно», «майже», «біля/близько» або «суттєво».

3.2. Якщо такі терміни, як «приблизно/близько/майже», застосовуються до певного значення (наприклад, «приблизно 200 °C» або «близько 200 °C») або до діапазону (наприклад, «від приблизно X до приблизно Y»), значення або діапазон інтерпретується як такий же точний, як і метод, використаний для його вимірювання.

Загальновідомо, що числові значення, пов'язані з вимірюваннями, піддаються помилкам вимірювань, які обмежують їхню точність. З цієї причини

в науково-технічній літературі застосовуються загальні принципи, за якими останній десятковий знак числового значення вказує на його ступінь точності. Якщо не вказано інших похибок, максимальна похибка встановлюється шляхом застосування умов округлення до останнього десяткового знака, наприклад значення довжини 3,5 см із врахуванням похибки становить  $3,45 \div 3,54$  см. Інтерпретуючи діапазони значень у описах та формулах до патентів, фахівець у цій галузі буде дотримуватися тих самих принципів.

З урахуванням цього, якщо в заявці не вказано межі похибки, застосовуються зазначені вище загальні принципи, тобто вираз «приблизно 200 °C» інтерпретується як такий, що має таке ж округлення, як і «200 °C», тобто « $199,5 \div 200,4$  °C». Якщо в заявці вказані межі похибки, вони повинні використовуватися у формулі винаходу замість виразу, що містить «приблизно» або подібні терміни.

3.3. Коли такі терміни, як «по суті/суттєво» або «приблизно», характеризують форму конструктивного елемента деталі або пристрою (наприклад, «таця з, по суті, круглим периметром»), вираз, що містить термін «по суті» або «приблизно», необхідно розглядати як технічну характеристику, створена в межах технічного допуску методу, використаного для її виготовлення (наприклад, різання металу набагато точніше, ніж різання пластику; або різання точніше, ніж гнуття), якщо опис не передбачає інше. Іншими словами, за відсутності будь-яких вказівок на протилежне в заявці, вираз «таця з, по суті, круглим периметром» має тлумачитися як та сама технічна характеристика, що й «таця з круглим периметром»; у свою чергу, обидва вирази розглядаються як такі, що стосуються будь-якої таці, основу якої фахівець у галузі виробництва вважав би круглою.

3.4. Те ж саме стосується випадків, коли вираз, що містить «суттєво» або «приблизно», передбачає, що певний ефект або результат можна отримати в межах певного допуску, і фахівець знає, як отримати цей допуск. Наприклад, «суттєво вертикальна спинка сидіння» має розглядатись як можливість певної варіації навколо 90°, коли фахівець може однозначно зрозуміти, що спинка призначена для підтримки спини людини, яка сидить.

В будь-якому разі заявнику за наявності інших порушень може бути запропоновано викласти відповідні ознаки без використання розпливчастих термінів, таких як «приблизно», «майже», «біля/близько» або «суттєво», вказавши на те, що ці слова є зайвими і така редакція ознаки порушує, крім того, вимогу стислості викладення формули.

3.5. Якщо у формулі винаходу використовуються такі терміни, як «приблизно», «близько» або «суттєво», а опис винаходу явно розширює значення або діапазон значень за межі похибок вимірювальної системи або форму конструктивного елемента за межі звичайних виробничих допусків або будь-яких інших допусків, які фахівець взяв би до уваги у відповідній галузі техніки, тоді формулювання формули винаходу стає явно розпливчастим і невизначеним. Це вимагає заперечення за [3, ч. 8 ст. 12], оскільки наявність цього формулювання перешкоджає однозначному відмежуванню об'єкта

формули винаходу від попереднього рівня техніки щодо новизни та винахідницького рівня.

#### 4. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА НЕОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ (ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ) ПОДАЛЬШИХ ВИРАЗІВ

Часто у формулах винаходів зустрічаються слова типу: «наприклад», «за бажанням», «за необхідності», «переважно», «найбільш переважно», які вказують на необов'язковість (факультативність) подальших виразів, яких вони стосуються, для характеристики заявленого об'єкта. Якщо такі слова включені до незалежного пункту формули, вони роблять неясним обсяг правової охорони за цим пунктом і таку ситуацію необхідно розцінювати як очевидне порушення ясності викладення формули винаходу. При перевірці новизни та винахідницького рівня необов'язкові (факультативні) ознаки не мають враховуватись.

#### 5. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЗУ «ТЕРАПЕВТИЧНО ЕФЕКТИВНА КІЛЬКІСТЬ»

Необхідно обережно ставитися до перевірки формул із застосуванням функціонального виразу «терапевтично ефективна кількість» або подібних йому («ефективна кількість», «достатня кількість», «синергетична кількість»), які при певних обставинах можуть бути невизначеними (неоднозначними). Хоча необхідно визнати, що суть великої кількості винаходів, заснованих на сполуках для медичних цілей, полягає більше у відкритті несподіваної медичної користі сполуки (терапевтичного ефекту), ніж у її ефективній дозі, однак, коли таке функціональне твердження («терапевтично ефективна кількість») зустрічається у формулі винаходу, медична корисність складу речовини повинна бути зазначена або впливати з формули винаходу.

Певна кількість активного інгредієнта в комбінації з іншою сполукою (X) може мати зовсім іншу терапевтичну цінність, ніж зовсім інша кількість того самого активного інгредієнта. Тому цей функціональний вираз слід розглядати допустимим лише в формулі винаходу, коли корисність складу речовини вказана у формулі винаходу, та за умови, що фактична кількість, вказана та прописана в описі, не є важливим аспектом винаходу. Ця кількість може змінюватися в значному діапазоні, очевидному для фахівця в даній галузі техніки через подібні відомі діапазони для аналогічних сполук для тієї ж мети. Однак, якщо розкритий діапазон є важливою ознакою винаходу або якщо винахід діє лише в межах заданого діапазону для отримання обіцяних результатів, тоді, звичайно, цей розкритий діапазон має бути включений до всіх незалежних пунктів формули.

#### 6. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЗУ «БІЛЬША ЧАСТИНА»

Також слід обережно ставитися до перевірки формул із застосуванням виразу «більша частина». В одних випадках у формулі стосовно системи із двох



компонентів такий вираз може не приводити до порушення ясності, якщо це означає вміст відповідного компонента більше 50 %, і до такого висновку можна чітко дійти, враховуючи всі ознаки формули або ті пункти формули, яких такий вираз стосується. Однак, коли такий вираз стосується однієї частини в певній системі, що складається з трьох або більше частин, це призводить до невизначеності, оскільки неясно, чи вказує він на більший відсоток певної речовини, ніж будь-який відсоток інших компонентів, або більше 50 % від загальної суми вказаних компонентів системи.

Формула, що містить негативні вирази, такі як «не є ...», «не мають ...», «не вимагають ...», «не містить», «необов'язково» тощо, можуть також призводити до виникнення невизначеності, оскільки у формулюваннях зазвичай мають бути наведені лише ті ознаки, що притаманні заявленому винаходу, які є суттєвими і визначають обсяг правової охорони. Наявність у формулі негативних виразів зазвичай призводить до порушення стислості викладення формули і не може прийматися до уваги.

Іноді залежний пункт формули може містити характеристику із застосуванням негативних виразів, яка фактично змінює або призводить до зміни змісту попереднього пункту формули, тим самим робить залежний пункт більш широким, ніж попередній пункт. У такій ситуації необхідно діяти відповідно до п. 21.3.10 Методичних рекомендацій.

## 7. МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ІМЕН, ВИГАДАНИХ НАЗВ, ФІРМОВИХ (КОМЕРЦІЙНИХ) НАЙМЕНУВАНЬ, ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК, АБРЕВІАТУР

7.1. При перевірці формул винаходів, які стосуються різних сфер хімічних технологій (зокрема, фармацевтики), необхідно особливо уважно перевіряти ясність викладення формул та можливість ідентифікації ознак, які вказані із використанням, зокрема, власних імен, вигаданих назв, фірмових (комерційних) найменувань, торговельних марок, аббревіатур, оскільки такі випадки нерідко трапляються у цих сферах та призводять до порушення зазначених нижче вимог. Згідно з [3, ч. 5 ст. 6], [3, ч. 8 ст. 12] та [1, п. 1, гл. 5, розд. III], [1, п. 2, гл.5, розд. III], [1, п. 5, гл.5, розд. III] формула винаходу визначає обсяг правової охорони та повинна викладатись ясно, а саме – містити ознаки, які викладені таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки. Формула не повинна містити власних імен, у тому числі імені винахідника, вигаданих назв, фірмових (комерційних) найменувань, торговельних марок, аббревіатур, що не є загальноживаними, слів «і т. д.», «патент» і подібних, які не відповідають цілям ідентифікації винаходу (корисної моделі) [1, п. 5, гл.5, розд. III].

Відповідно до [1, п. 17, гл. 9, розд. III]: «Якщо як ознаку винаходу вказано складну відому речовину, допускається використання її специфічної назви з

обов'язковим зазначенням функції або властивостей цієї речовини та її основи. У цьому разі в описі винаходу повинно бути зазначено джерело інформації, у якому ця речовина описана, і за необхідності повний склад і спосіб її одержання». При цьому для речовин, повний склад яких відомий або може бути визначений відомими методами без істотних складностей, опис повинен обов'язково містити зазначення повного складу для дотримання вимоги [3, ч. 7 ст. 12] щодо повноти і ясності опису винаходу.

7.2. Наприклад, формула винаходу може бути складена таким чином: «фармацевтична комбінація як активні агенти містить *еналаприл* і вітамін С ...». Перший складник представлений непатентованою (комерційною) назвою фармацевтичних препаратів і позначає не активний агент як такий, а комерційний продукт. Залежно від виробника еналаприл як активні агенти може містити дві діючі речовини L-пролін і I-[N-[I-(етоксикарбоніл)-3-фенілпропіл]-L-аланіл]-(S)-(Z)-2-бутендіоат у співвідношенні 1:1 або ж три діючі речовини – сіль малеїнової кислоти I-[N-[I-(етоксикарбоніл)-3-фенілпропіл]-L-аланіл]-(S)-(Z)-2-бутендіоату, похідні двох амінокислот, L-аланіну та L-проліну, та ще й фармацевтично прийнятні допоміжні речовини. Випускається як у формі таблеток, так і розчинів для ін'єкцій. Уже ця інформація вказує на неясність зазначеної ознаки і неможливість її однозначної ідентифікації з рівня техніки.

Крім того, під однаковим найменуванням (торговельною маркою) з часом виробник може випускати засоби різного якісного та кількісного складу. А також впродовж дії патенту рецептура комерційного продукту, використаного у винаході, може змінюватись, а це може негативно впливати на технічний результат і навіть на промислову придатність з огляду на неможливість реалізації призначення винаходу при його здійсненні.

7.3. До прикладу, у формулі винаходу (2020 рік) було зазначено «як емульгатор використовують Emulpharma 1000 (цетеариловий спирт, гліцерилу стеарат, сорбітану стеарат, цетеариловий глюкозид)». Хоча в дужках представлений якісний склад емульгатора, проте навіть таке уточнення не може задовольнити вимоги вищевказаних нормативних документів з огляду на таке. При пошуку було виявлено, що Emulpharma 1000 вказаного якісного складу відома як комерційний продукт від квітня 2013 року, але на час розгляду заявки на сайті продавців beurre.ua щодо продукту Emulpharma 1000 було виявлене застереження – *«Увага! Формула і зовнішній вигляд цього емульгатора були змінені виробником, що вплинуло на емульсії, які емульгатор створював раніше. Рекомендуємо тестувати його заново на невеликій партії крему, оскільки за старими рецептурами ви можете отримати не такий результат, як був раніше»*.

Отже, ознаки щодо «еналаприлу» та «Emulpharma 1000» у зазначених вище прикладах на підставі наведених вище обґрунтувань необхідно визнати неідентифікованими і відповідно до [1, п. 2, гл. 20, розд. VI] та

[1, п. 1, гл. 21, розд. VI] не враховувати при перевірці новизни та винахідницького рівня.

Підсумовуючи вищесказане, для усунення неясності при складанні формули та опису винаходу у випадку використання в них готових комерційних фармацевтичних препаратів необхідно вказувати повний якісний та кількісний склад активних речовин, які вони містять, а в описі необхідно наводити ще й бібліографічні дані джерел, де ці препарати описані (із датою, що передує даті подання заявки), при першому згадуванні в тексті.

Вищевказані приклади фрагментів формул винаходів не мають викликати заперечень щодо ясності викладення, якщо матимуть такий вигляд:

- *«фармацевтична комбінація як активні агенти містить еналаприл (L-пролін і 1-[N-[1-(етоксикарбоніл)-3-фенілпропіл]-L-аланіл]-(S)-(Z)-2-бутендіоат у співвідношенні 1:1) і вітамін С ...»;*
- *«як емульгатор використовують комбінацію у складі, мас. %: цетеариловий спирт – 30, гліцерилу стеарат – 30, сорбітану стеарат – 20, цетеариловий глюкозид – 20».*

7.4. У формулах деяких патентів України на корисні моделі (наприклад: UA 64686 U, 10.11.2011; UA 33008 U, 10.06.2008) зустрічається зазначення препаратів «Амкіроз Р», «Амкіроз». У описі UA 64686 U зазначені технічні умови на цей препарат – ТУ У В.2.7-19069017.001-98 («Розріджувач бетонних сумішей та будівельних розчинів АМІКРОЗ», див. [5]), але не наведено повного складу цього препарату. У зв'язку з тим, що зазначений каталог не розкриває складу цього препарату і, оскільки технічні умови не є загальнодоступним документом, із рівня техніки неможливо встановити склад цього препарату, відсутність у описі корисної моделі складу препарату «Амкіроз Р» є порушенням, яке неможливо виправити. У разі проведення експертизи подібної заявки ознаку щодо препарату «Амкіроз Р» необхідно визнати неідентифікованою і відповідно до [1, п. 2, гл. 20, розд. VI] та [1, п. 1, гл. 21, розд. VI] не враховувати при перевірці новизни та винахідницького рівня. При перевірці промислової придатності присутність у формулі неідентифікованої ознаки (щодо препарату «Амкіроз Р») у такій ситуації має розглядатись як відсутність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у формулі, і такі відомості не були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу. Як наслідок, винахід (корисна модель) відповідно до [1, п. 1, гл. 19, розд. VI] та [1, п. 5, гл. 2, розд. II] не є промислово придатним.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки

України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.

2. Український правопис. К. : Наукова думка, 2019. С. 243.

3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

4. ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови. Київ, 1998, URL: [http://www.starplast.com.ua/files/standards/steel/starplast.com.ua\\_DSTU\\_2834-94.pdf](http://www.starplast.com.ua/files/standards/steel/starplast.com.ua_DSTU_2834-94.pdf) (дата звернення: 17.01.2024).

5. Хімічні добавки для бетонів, будівельних розчинів та ремонтних композицій. Каталог // Розробники: Загайчук А. С., Корецький В. П., Лемехов В. М. К. : Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 2001. С. 9, URL: <https://ep3.nuwm.edu.ua/2642/1/nd065%20zah.pdf> (дата звернення – 17.01.2024).

## ЄДИНІСТЬ ВИНАХОДУ

### ЗМІСТ

1. ЄДИНИЙ ВИНАХІДНИЦЬКИЙ ЗАДУМ .....	1
2. ЄДИНІСТЬ ВИНАХОДУ «A PRIORI» ТА «A POSTERIORI».....	2
3. ЄДИНІСТЬ ВИНАХОДУ, ЯКИЙ ОХАРАКТЕРИЗОВАНО ЛИШЕ В НЕЗАЛЕЖНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ .....	3
4. ЄДИНІСТЬ ВИНАХОДУ, ЯКИЙ ОХАРАКТЕРИЗОВАНО В НЕЗАЛЕЖНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ З РОЗВИТКОМ АБО УТОЧНЕННЯМ У ЇЇ ЗАЛЕЖНИХ ПУНКТАХ ОКРЕМИХ КОНКРЕТНИХ ВАРІАНТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО ВИНАХОДУ .....	5
5. ГРУПА ВИНАХОДІВ.....	6
5.1. ЄДИНІСТЬ ГРУПИ ВИНАХОДІВ, КОЖНИЙ З ЯКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОКРЕМОМУ НЕЗАЛЕЖНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ.....	6
5.2. ЄДИНІСТЬ ГРУПИ ВИНАХОДІВ, КОЖНИЙ З ЯКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА В ОДНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ. ФОРМУЛА МАРКУША.....	8
5.3. ЄДИНІСТЬ ГРУПИ ВИНАХОДІВ, ЩО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ ПРОМІЖНИЙ ТА КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТИ.....	10
6. ЄДИНІСТЬ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ.....	13
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	15

### 1. ЄДИНИЙ ВИНАХІДНИЦЬКИЙ ЗАДУМ

Формулювання вимоги єдиності винаходу однакові для всіх міжнародних законодавств. Дана вимога вказана в Паризькій конвенції про охорону промислової власності, в Договорі РСТ. Полягає вона в тому, що заявка має належати тільки до одного винаходу або до групи винаходів, настільки пов'язаних між собою, що вони утворюють єдиний винахідницький задум. Об'єднання декількох винаходів в одній заявці дозволяє оптимізувати витрати заявника на патентування. Однак подана заявка на винахід повинна відповідати вимозі єдиності винаходу.

Існують підходи, які сформувались відповідно до практики прецедентів, що виникли в результаті роботи апеляційних колегій, в яких перевірку єдиності

винаходу починають з виявлення технічного результату, що може бути досягнутий заявленим винаходом або групою винаходів. Даний технічний результат розкривають в описі винаходу. Визначення технічної проблеми, що лежить в основі винаходу, є вимогою для визначення наявності єдиного винахідницького задуму та виявлення наявності, так званих, спеціальних технічних ознак, тобто ознак, що визначають внесок в рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності. При цьому, як показує практика, виявлена на основі опису винаходу технічна проблема може бути переглянута в процесі проведення пошуку та експертизи при виявленні більш близького аналога заявленого винаходу.

Визначення того, що група винаходів настільки взаємопов'язана, що вона утворює єдиний спільний винахідницький задум, повинно проводитись незалежно від того, заявлені ці винаходи в окремих незалежних пунктах або, як альтернатива, в одному незалежному пункті.

Згідно з законодавством України, заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу) [1, ч. 4 ст. 12], [2, п. 1 гл. 3 розд. II].

Винаходи групи визнаються пов'язаними єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між ними, виражений однією чи більше однаковими або відповідними одна одній суттєвими ознаками, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів як частини єдиного цілого [2, п. 3 гл. 3. розд. II].

## 2. ЄДИНІСТЬ ВИНАХОДУ «A PRIORI» ТА «A POSTERIORI»

В практиці експертизи існують правила, що дозволяють встановлювати єдиність винаходу а priori, тобто до проведення пошуку і представлення релевантних документів, що визначають відомий рівень техніки, і а posteriori (після виявлення аналогів) (наприклад, [3, п. 10.03]). Відсутність єдності винаходу а priori може бути встановлена з урахуванням наведеного в описі технічного результату, що може бути досягнутий заявленим винаходом.

При проведенні експертизи заявки на винахід до проведення патентного пошуку оцінку відповідності вимозі єдності групи винаходів попередньо здійснюють без урахування рівня техніки. Після проведення патентного пошуку і виявлення з рівня техніки аналогів дана оцінка повинна бути переглянута з урахуванням результатів пошуку.

Тобто на практиці перевірку єдності винаходу необхідно здійснювати двічі. Перший раз – до здійснення інформаційного пошуку, а другий – після.

Якщо після проведеного патентного пошуку буде встановлено, що однакові або відповідні одна одній суттєві ознаки хоча б в одному з незалежних пунктів формули вже не забезпечують внесок у рівень техніки, формула винаходу може бути визнана такою, що не відповідає вимозі єдності винаходу.

За умови встановлення того, що незалежний пункт формули не є патентоздатним внаслідок невідповідності винаходу умові новизна та/або умові винахідницький рівень, і подальшого коригування формули шляхом внесення до незалежного пункту формули ознаки залежного пункту, необхідно провести оцінку єдиності винаходу і встановлення наявності однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із винаходів, що розглядаються (див. п. 21.4.4 Методичних рекомендацій).

Як приклад перевірки єдиності винаходу a priori і a posteriori можна навести перевірку наступної формули винаходу, що має два незалежні пункти:

1. Речовина X.
2. Спосіб одержання речовини X.

При перевірці даного винаходу a priori можна встановити, що група винаходів містить однакові ознаки, що роблять внесок винаходу в рівень техніки – «речовина X». Якщо після проведення патентного пошуку встановлено, що із рівня техніки не є відомою речовина X та спосіб її одержання, то в такому випадку вказану групу винаходів можна визнати як таку, що є пов'язаною єдиним винахідницьким задумом. Якщо після проведення патентного пошуку встановлено відомість із рівня техніки речовини X, то вказана однакова ознака «речовина X» не є такою, що робить внесок в рівень техніки. З цього можна зробити висновок, що єдиність для групи винаходів a posteriori не є дотриманою.

### 3. ЄДИНІСТЬ ВИНАХОДУ, ЯКИЙ ОХАРАКТЕРИЗОВАНО ЛИШЕ В НЕЗАЛЕЖНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ

Перевірка того, чи дотримана вимога єдиності винаходу, здійснюється при проведенні формальної експертизи заявки на винахід та при проведенні кваліфікаційної експертизи. Висновок про відсутність єдиності винаходу на стадії формальної експертизи може бути зроблений тоді, коли він явним чином випливає із опису та формули і не потребує спеціальних знань для аналізу суті винаходу (п. 6.2 Методичних рекомендацій).

Важливо розуміти різницю між перевіркою дотримання вимоги єдиності корисної моделі та перевіркою дотримання вимоги єдиності винаходу. Формула корисної моделі повинна стосуватись лише однієї корисної моделі, об'єктом якої є пристрій або процес. Про явне порушення вимоги єдиності корисної моделі може свідчити наявність у її формулі двох незалежних пунктів або вказівка у її формулі на наявність у одному незалежному пункті формули двох об'єктів різного виду, наприклад викладення у формулі родового поняття у вигляді: «Пристрій та спосіб його роботи», або коли формула корисної моделі характеризує сукупність засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення, наприклад викладення у формулі родового поняття у вигляді: «Спосіб склеювання виробів із скла або спосіб утилізації виробів із скла» (див. п. 6.3.4 Методичних

рекомендацій). У той же час таке викладення формули винаходу свідчить про явне порушення пункту 18 глави 5 розділу III Правил [2] (див. п. 21.3.9 Методичних рекомендацій), а не про порушення вимоги єдиності винаходу.

Ознаки у формулі винаходу можуть бути виражені за допомогою альтернативи.

Відповідно до визначення, що наведено в словнику української мови, альтернатива – це необхідність вибору між двома або кількома можливостями що виключають одна одну.

Альтернатива у формулі може бути виражена за допомогою мовних засобів, що служать для передачі альтернативних ознак, а саме: сполучників «або», «чи», «і/або», «та/або», а також «як ..., так і ...», словосполучень: «вибраний з групи», «вибраний з ряду».

Формула винаходу, що містить альтернативні ознаки, за обсягом правової охорони еквівалентна сумі декількох формул, в яких використовується кожна з альтернативних ознак окремо.

Перевірка єдиності винаходу, що викладений з використанням у формулі альтернатив, має свої особливості.

Обов'язкова умова, якій повинні відповідати альтернативні ознаки в одному незалежному пункті формули, – це однакова функція (або однакові властивості), яку вони виконують в загальній сукупності ознак, вказаних у пункті формули винаходу.

Ознака винаходу у формулі може бути виражена як альтернатива за умови, що така ознака при будь-якому зазначеному в альтернативі виборі у сукупності з іншими ознаками забезпечує досягнення того ж самого технічного результату [2, п. 8 гл. 5 розд. III].

**Прикладом** дотримання вимоги єдиності винаходу може бути наступна формула винаходу:

Легкоплавке скло містить, мас. %: PbO – 10-30; B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – 30-40; ZnO – 20-35; SiO<sub>2</sub> – 0,5-7; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – 0,2-5; BaO – 3-10; CaO – 1-6; MgO – 0,5-5; Na<sub>2</sub>O або Li<sub>2</sub>O – 2-10.

Технічний результат, який забезпечує винахід, – зниження температури варіння скла. Оскільки Na<sub>2</sub>O та Li<sub>2</sub>O мають однакові властивості і їх використання у складі скла приводить до зниження температури варіння скла, то єдиність винаходу визнається дотриманою.

При проведенні кваліфікаційної експертизи вимога єдиності винаходу, охарактеризованого у формулі в одному незалежному пункті, не визнається дотриманою у випадку, якщо формула винаходу містить виражену як альтернатива ознаку, яка при будь-якому зазначеному в альтернативі виборі у сукупності з іншими ознаками не забезпечує досягнення одного і того самого технічного результату.



Прикладом недотримання вимоги єдиності винаходу може бути наступна формула винаходу:

«Бетонна суміш, що містить портландцемент, пісок, щебінь, нітрометан або мурашину кислоту та воду».

Нітрометан у складі суміші забезпечує підвищення рухливості бетонної суміші і не впливає на міцність бетону, а мурашина кислота забезпечує підвищення міцності бетону і не впливає на рухливість бетонної суміші. В такому випадку альтернативні ознаки (нітрометан або мурашину кислоту) не забезпечують одержання одного і того самого технічного результату і єдиність винаходу не визнається дотриманою.

При перевірці дотримання вимоги єдиності винаходу слід враховувати, що застосування альтернативи для характеристики групи винаходів в одному пункті формули допускається за умови, що це не порушує вимоги частини восьмої статті 12 Закону [1] та пункту 2 глави 5 розділу III Правил [2] 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 [2, п. 20 гл. 5 розд. III] (п. 6.2.2 Методичних рекомендацій).

**Прикладом** недотримання вимог пункту 2 глави 5 розділу III Правил [2] щодо ясності і стислості викладення формули винаходу в даному випадку може бути формула винаходу, що містить наступні ознаки:

«Пристрій, що містить вузол А або вузол Б, при цьому, за умови наявності в пристрої вузла А, він містить також вузол В, а за умови наявності в пристрої вузла Б, він містить також вузол Г».

#### 4. ЄДИНІСТЬ ВИНАХОДУ, ЯКИЙ ОХАРАКТЕРИЗОВАНО В НЕЗАЛЕЖНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ З РОЗВИТКОМ АБО УТОЧНЕННЯМ У ЇЇ ЗАЛЕЖНИХ ПУНКТАХ ОКРЕМИХ КОНКРЕТНИХ ВАРІАНТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО ВИНАХОДУ

Згідно з пунктом 2 глави 3 розділу II Правил [2], вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо заявка стосується одного винаходу, який охарактеризовано у незалежному пункті формули з розвитком або уточненням в її залежних пунктах окремих конкретних варіантів здійснення цього винаходу (п. 6.2.1 Методичних рекомендацій).

Якщо формула винаходу має крім незалежного також залежні пункти, слід враховувати, що згідно з пунктом 29 глави 5 розділу III Правил [2] не допускається формулювання залежного пункту формули таким чином, що наслідком стає заміна або вилучення ознаки, що міститься в пункті, якому зазначений залежний пункт підпорядкований.

**Прикладом** порушення вимог пункту 29 глави 5 розділу III Правил [2] є наступна формула винаходу:

«1. Газоаналізатор, що містить вимірювальну камеру, всередині якої розміщено термочутливий елемент, який **відрізняється** тим, що термочутливий елемент виконано у вигляді керамічної підкладки, що має форму диска, поверхня якої має покриття із платини.

2. Газоаналізатор за п. 1, який **відрізняється** тим, що термочутливий елемент виконано у вигляді кварцової пластини прямокутної форми, поверхня якої має покриття із платини».

В даній формулі винаходу ознаки залежного пункту 2 «термочутливий елемент виконано у вигляді кварцової пластини прямокутної форми» заміняють ознаки п. 1, якому він підпорядкований, зокрема ознаки: «термочутливий елемент виконано у вигляді керамічної підкладки, що має форму диска».

## 5. GRUPA VINAХОДІВ

### 5.1. ЄДИНІСТЬ GRUPИ VINAХОДІВ, КОЖНИЙ З ЯКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОКРЕМОМУ НЕЗАЛЕЖНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ

Згідно з пунктом 2 глави 3 розділу II Правил [2], вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо заявка стосується групи винаходів, кожний з яких заявлений в окремому незалежному пункті формули, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом (п. 6.2.1 Методичних рекомендацій).

Прикладами можливого об'єднання об'єктів у формулі винаходу в групу є наступні:

- I) Один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого:
  - пристрій або речовина і процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини у цілому;
  - пристрій або речовина і процес одержання (виготовлення) частини зазначеного пристрою або речовини.
- II) Один з яких призначений для здійснення іншого:
  - процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому;
  - процес і пристрій для здійснення однієї з дій зазначеного процесу.
- III) Один з яких призначений для використання іншого або в іншому:
  - процес або пристрій та його частина;
  - процес і речовина, яка призначена для використання у зазначеному процесі.

IV) Взаємопов'язані винаходи, такі як приймач та передавач, вилка та розетка, ключ та замок, кодер та декодер.

Пристрій або процес можна вважати таким, що призначений для виробництва продукту, якщо його невід'ємним результатом є отримання цього продукту.

**Приклад** формули винаходу, що містить групу винаходів:

1. Спосіб виробництва, що включає здійснення операцій А та Б.
2. Пристрій для здійснення операції А.

### 3. Пристрій для здійснення операції Б.

Єдиність винаходу є дотриманою між винаходами за незалежним пунктом 1 та незалежним пунктом 2. Також вимога єдиності є дотриманою між винаходами за незалежним пунктом 1 та незалежним пунктом 3. Єдиність винаходу не дотримано між винаходами за незалежним пунктом 2 та незалежним пунктом 3.

Пристрій можна вважати таким, що призначений для здійснення процесу, якщо внесок, що робиться до рівня техніки пристроєм, відповідає внеску, який робить до рівня техніки процес. Недостатньо, щоб у формулі винаходу було вказано на призначення використовувати пристрій для здійснення заявленого процесу. Для визнання єдиності потрібно провести перевірку того, що пристрій придатний для реалізації процесу, присутній технічний взаємозв'язок між пристроєм і процесом, що незалежні пункти формули, які характеризують пристрій і процес, містять принаймні одну чи більше однакових або відповідних одна одній суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів як частини єдиного цілого.

Потрібно враховувати, що об'єкти різних видів (наприклад, пристрій та спосіб) характеризуються у формулі різними ознаками, що не повинно заважати визнанню даних ознак відповідними і встановленню технічного взаємозв'язку між цими винаходами.

При розгляді заявки і визначенні наявності єдиного винахідницького задуму (наприклад, у формулі винаходу, що містить в окремих незалежних пунктах формули об'єкти різних видів) можна взяти за основу наступний порядок дій:

визначення наявності однакових або відповідних суттєвих ознак заявлених винаходів,

визначення того, чи вказані однакові або відповідні ознаки не є відомими із рівня техніки,

визначення того, чи забезпечують вказані однакові чи відповідні ознаки досягнення щонайменше одного спільного технічного результату, що є неочікуваним для фахівця.

При перевірці єдиності винаходу за вказаним вище порядком доцільно взяти до уваги можливі недоліки викладення формули винаходу чи опису для групи об'єктів різного виду, що можуть впливати на результати вказаної перевірки. Доцільно визначити те, чи є вказані однакові чи відповідні ознаки ідентифікованими ознаками, ознаками саме того об'єкта, що розглядається, а також доцільно перевірити, що зазначений в заявці результат є технічним.

Прикладом можливого об'єднання об'єктів винаходу в групу у формулі винаходу є винаходи-варіанти, що є об'єктами одного виду, однакового призначення і забезпечують одержання одного й того самого технічного результату. Перевірка винаходів-варіантів повинна проводитись згідно з пунктом 3 глави 3 розділу II та пунктом 3 глави 8 розділу VI Правил [2],

відповідно до яких, якщо формула характеризує два або більше винаходів, які є об'єктами одного виду, перевіряється, чи є вони варіантами, тобто, чи збігаються зазначені заявником призначення цих винаходів і чи забезпечують вони одержання того самого технічного результату. Якщо для будь-якого з винаходів групи зазначено два чи більше технічних результатів, вважається достатнім наявність щонайменше одного спільного для всіх винаходів технічного результату.

**Прикладом** формули винаходу для винаходів-варіантів, в якій дотримано вимогу єдиності винаходу, є наступна:

«1. Газоаналізатор, що містить оптично зв'язані джерело випромінювання, кювету, світлофільтр та приймач випромінювання, який **відрізняється** тим, що перед джерелом випромінювання встановлено світлорозсіюючий екран у вигляді багатокутної правильної піраміди вершиною до джерела випромінювання.

2. Газоаналізатор, що містить оптично зв'язані джерело випромінювання, кювету, світлофільтр та приймач випромінювання, який **відрізняється** тим, що перед джерелом випромінювання встановлено світлорозсіюючий екран у вигляді конуса вершиною до джерела випромінювання».

## 5.2. ЄДИНІСТЬ ГРУПИ ВІНАХОДІВ, КОЖНИЙ З ЯКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА В ОДНОМУ ПУНКТІ ФОРМУЛИ. ФОРМУЛА МАРКУША

Згідно з пунктом 2 глави 3 розділу II Правил [2] вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо заявка стосується групи винаходів, кожний з яких заявлений як альтернатива в одному пункті формули і які пов'язані єдиним винахідницьким задумом (п. 6.2.1 Методичних рекомендацій).

Правилами [2] допускається, щоб в одному незалежному пункті формули винаходу була охарактеризована група винаходів за умови, що вони є варіантами, які відрізняються ознаками, вираженими як альтернатива, так звана «формула Маркуша».

Перелік конкретних альтернатив у межах формули Маркуша називається групою Маркуша або розрядом Маркуша.

Більш детально вимоги до формули Маркуша вказані у Інструкції РСТ [3, п. 10.17].

Вимога технічного взаємозв'язку та однакових або відповідних технічних ознак вважається виконаною, коли альтернативи мають подібну природу.

(а) Якщо формула Маркуша застосовується для альтернатив у вигляді хімічних сполук, вони вважаються такими, що мають подібну природу, якщо відповідають наступним критеріям:

(А) всі альтернативи мають спільну властивість чи активність; і

(В)(1) є спільна структура, тобто суттєвий структурний елемент присутній в усіх альтернативах, або

(В)(2) у тих випадках, коли спільна структура не може бути об'єднуючим критерієм, всі альтернативи належать до одного класу хімічних сполук, визнаного таким у галузі техніки, до якої належить винахід.

(b) В абзаці (a)(В)(1) слова «суттєвий структурний елемент присутній у всіх альтернативах» стосуються випадків, коли сполуки мають спільну хімічну структуру, що становить більшу частину їх структур, або якщо спільною в сполуках є лише мала частина їх структур, ця спільна структурна частина становить у світлі попереднього рівня техніки їхню структурно відмітну характеристику, і спільна структура є суттєвою для прояву спільної властивості або активності. Такий структурний елемент може бути структурним ядром чи комбінацією структурних ядер, пов'язаних між собою.

(c) В абзаці (a)(В)(2) слова «клас хімічних сполук, визнаний таким у галузі техніки» означають, що знання рівня техніки дозволяє припустити, що члени цього класу мають подібну поведінку в контексті заявленого винаходу. Іншими словами, кожен член класу може бути замінений іншим з очікуванням досягнення того ж наміченого результату.

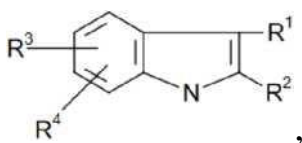
(d) Той факт, що альтернативи у формулі Маркуша можуть класифікуватися по-різному, сам по собі не може вважатися підтвердженням відсутності єдиності винаходу.

(e) Якщо за наявності альтернатив буде показано, що принаймні одна з них, що входила до формули Маркуша, не є новою у світлі попереднього рівня техніки, експерту слід переглянути питання єдиності винаходу.

Коли формула Маркуша визначає ту чи іншу групу хімічних сполук за допомогою хімічної формули, вона може мати наступний вигляд:

### Приклад

Пункт 1. Сполука формули:



де  $R^1$  вибирають з групи, що складається з фенілу, піридилу, тіазолілу, триазинілу, алкілтію, алкокси та метилу;  $R^2$ - $R^4$  – це метил, бензил або феніл.

### Приклад

Пункт 1. Сполука формули:

A-B-C-D-E,

де A вибирають з C1-C10-алкілу або алкену, або циклоалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, або C5-C7-гетероциклу, що має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з O та N;

B вибирають з C1-C6-алкілу або алкінілу, C3-C8-ефіру або тіоефіру;

С вибирають із C5-C8-насиченого або ненасиченого гетероциклу, що має від 1 до 4 гетероатомів, вибраних з O, S або N, заміщеного або незаміщеного фенілу;

D вибирають з C4-C8-ефіру або аміду карбонової кислоти; і

E вибирають із заміщеного або незаміщеного фенілу, нафтилу, індолілу, піридину або оксазолілу.

З наведеної вище формули не можна визначити суттєвий структурний елемент і таким чином не може бути визначено спільну технічну ознаку для всіх варіантів винаходу. В такому випадку єдиність винаходу відсутня між усім різноманіттям комбінацій. Перший заявлений винахід буде вважатися таким, що охоплює перші згадані структури для кожної змінної, тобто A є C1-алкіл, B є C1-алкіл, C є C5-насичений гетероцикл, що має один гетероатом O, D є C4-ефір і E є заміщений феніл.

### 5.3. ЄДИНІСТЬ ГРУПИ ВИНАХОДІВ, ЩО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ ПРОМІЖНИЙ ТА КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТИ

Правила оцінки критерію єдиності винаходу згідно з Договором про патентну кооперацію РСТ містять спеціальні вимоги стосовно проміжних та кінцевих продуктів, що вказані у Інструкції РСТ [3, п. 10.18].

(a) Термін «проміжний» означає проміжний або вихідний продукт. Такі продукти мають властивість, що дозволяє використовувати їх для виробництва кінцевих продуктів за допомогою фізичних або хімічних змін, в результаті яких проміжний продукт втрачає свої відмінні риси.

(b) У контексті проблеми проміжного та кінцевого продуктів єдиність винаходу вважається дотриманою, якщо виконані наступні дві умови:

(A) проміжний і кінцевий продукти мають один і той самий суттєвий структурний елемент, оскільки:

(1) основні хімічні структури проміжного та кінцевого продуктів однакові; або

(2) хімічні структури проміжного та кінцевого продуктів технічно взаємопов'язані, причому проміжний продукт вносить суттєвий структурний елемент в кінцевий продукт; і

(B) проміжний і кінцевий продукти технічно взаємопов'язані, що означає, що кінцевий продукт виробляється безпосередньо з проміжного продукту або відокремлюється від нього невеликою кількістю проміжних продуктів, кожний з яких містить один і той самий суттєвий структурний елемент.

(c) Єдиність винаходу може також вважатися дотриманою між проміжним і кінцевим продуктами, структури яких невідомі, наприклад між проміжним продуктом з відомою структурою і кінцевим продуктом, структура якого невідома, або між проміжним продуктом невідомої структури і кінцевим продуктом невідомої структури. Для того, щоб виконати вимогу єдиності винаходу в цих випадках, має бути достатньо доказів, що дозволяють зробити висновок, що проміжний і кінцевий продукти технічно тісно взаємопов'язані.

(d) Дозволяється, щоб до однієї заявки було включено кілька проміжних продуктів, що використовуються у різних способах отримання кінцевого продукту, за умови, що ці проміжні продукти мають один і той самий суттєвий структурний елемент.

(e) Проміжний та кінцевий продукти у способі отримання одного з іншого не повинні бути розділені проміжною сполукою, яка не є новою.

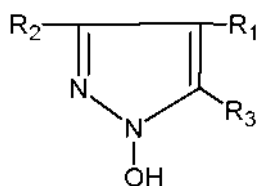
(f) Якщо в одній заявці заявлені різні проміжні сполуки різних структурних частин кінцевого продукту, єдиність винаходу між цими проміжними сполуками відсутня.

(g) Якщо проміжний і кінцевий продукти являють собою сімейство сполук, кожна проміжна сполука має відповідати сполуці, заявленій в сімействі кінцевих продуктів. Однак деякі кінцеві продукти можуть не мати відповідної сполуки в сімействі проміжних продуктів, так що ці два сімейства можуть не повністю відповідати один одному.

Крім зазначених вимог стосовно проміжних та кінцевих продуктів, як орієнтир у конкретних випадках Інструкція РСТ [3] містить приклади, що ілюструють застосування принципів єдиності винаходу. Так, єдиність винаходу дотримано в наступних прикладах.

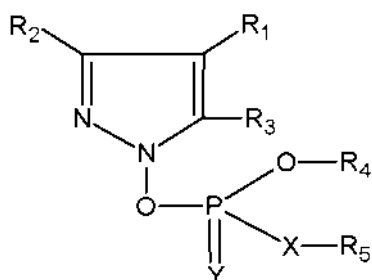
### Приклад

Пункт 1.



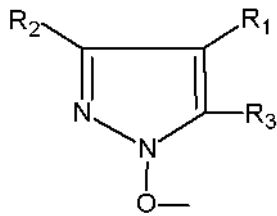
(Проміжний продукт)

Пункт 2.



(Кінцевий продукт)

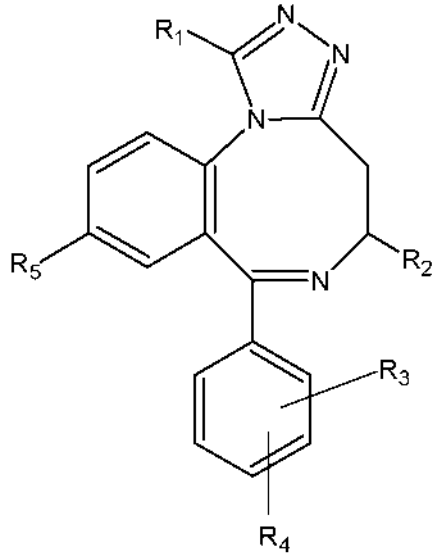
Хімічні структури проміжного та кінцевого продуктів технічно взаємопов'язані. Суттєвим структурним елементом, що містить кінцевий продукт, є



Отже, між пунктами 1 та 2 існує єдиність винаходу.

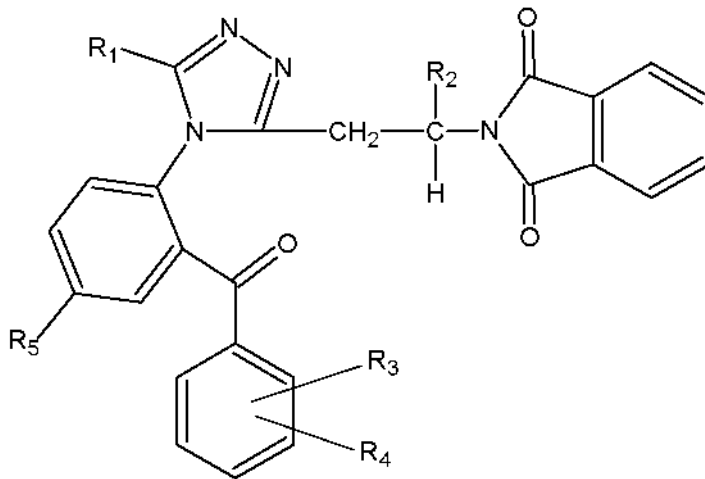
### Приклад

Пункт 1.



(I).

Пункт 2.



(II).

Сполука (II) описана як проміжна сполука для одержання сполуки (I). Механізм замикання кільця добре відомий із рівня техніки. Хоча основні структури сполуки (I) (кінцевий продукт) та сполуки (II) (проміжна сполука) значно відрізняються, сполука (II) є попередником сполуки (I) з розімкненим кільцем. Обидві сполуки містять загальний суттєвий структурний елемент, яким є група з двох фенільних кілець та триазольного кільця. Отже, хімічні



структури обох сполук вважаються технічно взаємопов'язаними. Отже, цей приклад задовольняє вимогу єдиності винаходу.

### Приклад

Пункт 1. Аморфний полімер А (проміжна сполука).

Пункт 2. Кристалічний полімер А (кінцевий продукт).

Плівку аморфного полімеру А витягують до переходу його у кристалічний стан.

Вимога єдиності винаходу дотримана, оскільки існує зв'язок між проміжною сполукою і кінцевим продуктом, який полягає в тому, що аморфний полімер А використовується як вихідний продукт для одержання кристалічного полімеру А.

## 6. ЄДИНІСТЬ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 12 Закону [1] заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі).

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, яку охарактеризовано лише у незалежному пункті формули;

заявка стосується однієї корисної моделі, яку охарактеризовано у незалежному пункті формули з розвитком або уточненням у її залежних пунктах окремих конкретних варіантів здійснення цієї корисної моделі (п. 6.3.1 Методичних рекомендацій).

Формула корисної моделі викладена з дотриманням вимоги єдиності корисної моделі, якщо вона містить лише один незалежний пункт формули, об'єктом якого є пристрій або процес.

Незалежний пункт формули корисної моделі не визнається таким, що стосується однієї корисної моделі, якщо він характеризує: об'єкти різного виду (пристрій, процес) або сукупність засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення (п. 6.3.4 Методичних рекомендацій)

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, а характеризують, зокрема, властивості функціонально самостійної ознаки (п. 6.3.2 Методичних рекомендацій).

При перевірці відповідності корисної моделі вимозі єдиності слід враховувати, що застосування альтернативи для характеристики корисної моделі в одному пункті формули допускається за умови, що це не порушує вимоги частини восьмої статті 12 Закону [1] та пункту 2 глави 5 розділу III

Правил [2] 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 (п. 6.2.2 Методичних рекомендацій).

**Прикладом** недотримання вимог пункту 2 глави 5 розділу III Правил [2] щодо ясності і стислості викладення формули корисної моделі в даному випадку може бути наступна формула:

«Пристрій, що містить вузол А або вузол Б, при цьому, за умови наявності в пристрої вузла А, він містить також вузол В, а за умови наявності в пристрої вузла Б, він містить також вузол Г».

**Приклад** формули корисної моделі, в якій вимога єдиності корисної моделі є дотриманою:

«Спосіб виготовлення багатошарового скла, який **відрізняється** тим, що включає нанесення зображення та/або графічного ефекту на щонайменше одну поверхню скла, формування заготовки багатошарового матеріалу шляхом розміщення синтетичного матеріалу між двома поверхнями скла, нагрівання заготовки багатошарового матеріалу з одночасним прикладанням тиску».

**Приклад** формули корисної моделі, в якій вимога єдиності корисної моделі не дотримана внаслідок наявності у формулі вказаних як альтернатива функціонально самостійних ознак:

«Спосіб виготовлення багатошарового скла, який **відрізняється** тим, що включає нанесення зображення та/або графічного ефекту на щонайменше одну поверхню скла або виготовлення додаткового проміжного шару та нанесення зображення та/або графічного ефекту на додатковий проміжний шар, формування заготовки багатошарового матеріалу шляхом розміщення синтетичного матеріалу між двома поверхнями скла, одна з яких містить зображення та/або графічний ефект, або розміщення додаткового проміжного шару, що містить нанесене зображення та/або графічний ефект між синтетичним матеріалом та одною з поверхонь скла, нагрівання заготовки багатошарового матеріалу з одночасним прикладанням тиску».

Функціонально самостійними ознаками, які вказані як альтернатива, є:

– «нанесення зображення та/або графічного ефекту на щонайменше одну поверхню скла» або «виготовлення додаткового проміжного шару та нанесення зображення та/або графічного ефекту на додатковий проміжний шар»;

– «формування заготовки багатошарового матеріалу шляхом розміщення синтетичного матеріалу між двома поверхнями скла, одна з яких містить зображення та/або графічний ефект» або «розміщення додаткового проміжного шару, що містить нанесене зображення та/або графічний ефект між синтетичним матеріалом та одною з поверхонь скла».

## 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Якщо в результаті перевірки виявлено порушення вимоги єдиності

винаходу (корисної моделі), то заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок із вимогою усунути цей недолік або надати обґрунтоване заперечення проти висновку експертизи про порушення вимоги єдиності (п. 6.4 Методичних рекомендацій).

Якщо у визначений строк 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 УКРНОІВІ непереконливими, подальша експертиза проводиться щодо винаходу (корисної моделі), зазначеного(ої) у формулі першим, а також щодо винаходів, пов'язаних з ним єдиним винахідницьким задумом [2, п. 7гл. 8 розд. VI] (п. 6.8 Методичних рекомендацій).

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

2. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.

3. Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы / ВОИС. Женева. 11.03.2004.

## ВИНАХІДНИЦЬКИЙ РІВЕНЬ НОВИХ ФОРМ ВІДОМИХ З РІВНЯ ТЕХНІКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

### ЗМІСТ

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА .....	1
2. ПОЛІМОРФИ (СОЛЬВАТИ, ГІДРАТИ) .....	2
3. ІЗОМЕРИ (СТЕРЕОІЗОМЕРИ, ЕНАНТІОМЕРИ, ДІАСТЕРЕОМЕРИ).....	6
4. СОЛІ, ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ ЕФІРИ .....	9
5. КОМПОЗИЦІЇ (РЕЦЕПТУРИ), КОМБІНАЦІЇ ТА ДОЗИ .....	10
6. ПРОЛІКИ ТА МЕТАБОЛІТИ .....	13
7. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.....	14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	15

### 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Цей додаток надає практичні рекомендації щодо оцінки патентоздатності фармацевтичних продуктів на предмет відповідності критерію винахідницького рівня. Відсутність уніфікованого підходу щодо цього питання може мати критичні наслідки для громадського здоров'я, оскільки патентне відомство відіграє життєво важливу роль у забезпеченні належного балансу між захистом інтересів винахідників і стимулюванням інновацій, з одного боку, та сприянням доступності лікування та технологій охорони здоров'я, з іншого.

Сучасна тенденція в фармацевтичній галузі полягає в збільшенні кількості поданих заявок на патент на незначні, а в деяких випадках очевидні, варіанти існуючих ліків (наприклад, зміни в рецептурі ліків, солі, складні ефіри, прості ефіри, ізомери, поліморфи відомих молекул, комбінації відомого лікарського засобу з іншими відомими лікарськими засобами), тоді як кількість нових хімічних речовин, які використовуються у фармацевтиці, невелика та зменшується. Оскільки фармацевтичні методи приготування лікарських засобів у різних формах та дозах, як правило, добре відомі, то існує вузьке коло фармацевтичних розробок, які можна вважати справді такими, що мають винахідницький рівень в цій галузі та можуть отримати правову охорону у вигляді патенту на винахід.

Патентна система була розроблена для винагороди за винахідливість, заохочення технічного прогресу та сприяння поширенню інновацій. Обмеження вільного переміщення ідей, як це передбачає надання патенту, є виправданим лише тоді, коли заявник розробив новий продукт або процес як результат «винахідницької діяльності».

Для того, щоб відповісти на питання: чи є заявлений об'єкт результатом «винахідницької діяльності», необхідно дослідити його на предмет відповідності критерію «винахідницький рівень».

Відповідно до [1, ч. 7 ст. 7] та [2, п. 4 гл. 2 розд. II]:

*«Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки ... Такими, що явно впливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю».*

Відповідно до [2, п. 7 гл. 21 розд. VI]: «Заявлений винахід може не визнаватися таким, що має винахідницький рівень, якщо він є новою формою відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі сіллю, складним ефіром, простим ефіром, композицією, комбінацією та іншим похідним, поліморфом, метаболітом, чистою формою, формою з іншим розміром часток, ізомером, якщо нова форма істотно не відрізняється за ефективністю.

Нові кристалічні форми (поліморфи), сольвати, зокрема гідрати, біологічно активної сполуки без наявності нової технічної властивості вважаються такими, що не мають винахідницького рівня.

Нові проліки, метаболіти, зокрема прості та складні ефіри (етери та естери), а також кон'югати, зокрема з полімерами, пептидами, антитілами, без нової технічної властивості не мають винахідницького рівня».

Розглянемо вказані норми Закону та Правил щодо кожного окремого випадку з зазначених вище.

## 2. ПОЛІМОРФИ (СОЛЬВАТИ, ГІДРАТИ)

Деякі терапевтично активні інгредієнти можуть існувати в різних фізичних формах (як аморфна тверда речовина та/або різні кристалічні форми), які можуть мати різні властивості, особливо фармацевтично значущі, такі як розчинність і відповідно біодоступність. Поліморфізм – це здатність хімічних молекул або іонів існувати в різних внутрішніх кристалічних структурах. Зазвичай розрізняють два типи поліморфізму: «поліморфізм упаковки», який є результатом різної упаковки кристалів, і «конформаційний поліморфізм», який є результатом утворення різних конформерів однієї молекули. Поліморфізм – невід'ємна (природна) властивість речовини. Будь-яка сполука, яка демонструє поліморфізм, буде природним чином прагнути до своєї більш стабільної форми,

навіть без будь-якого втручання людини. Слід зауважити, що властивості кристалічної форми речовини залежать від її хімічного складу, від характеру міжатомних зв'язків, типу кристалічної структури та ступеня структурної досконалості. Лікарські засоби переважно містять найбільш стабільний поліморф сполуки, оскільки метастабільні поліморфи можуть перетворюватися під час виробництва або зберігання [3, С. 14-15].

Як об'єкт винаходу кристалічні форми хімічних сполук (поліморфи, сольвати та гідрати) належать до категорії об'єктів, що є «продуктом», а точніше «речовиною», а ще точніше «індивідуальною сполукою», для характеристики яких використовують якісний та кількісний склад, зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, що відображено хімічною структурною формулою (кристалічною решіткою). Незалежний пункт формули повинен містити назву цієї речовини та/або її структурну формулу із зазначенням належності до кристалічної або поліморфної форми.

Для характеристики кристалічних форм сполук (поліморфів) використовуються, зокрема, дані кута  $2\theta$  порошкових рентгенограм, а також параметри кристалічної ґратки, просторова група, кристалічна система [2, абз. 2 п. 4 гл. 9 розд. III].

Кристалічна структура (кристалічна форма) – це структура речовини, яка характеризується певним розташуванням атомів в кристалі, її основними параметрами є тип кристалічної ґратки (сингонія), просторова група, число формульних одиниць в елементарній комірці, параметри елементарної комірки (лінійні розміри та кути), координати атомів в комірці, координаційні числа та координаційні багатогранники для усіх атомів.

Параметри кристалічної ґратки можуть бути визначені за даними рентгеноструктурного аналізу або розраховані за повним набором кутів  $2\theta$  порошкових рентгенограм. Тому для характеристики кристалічних форм сполук (поліморфів) використовують повний набір кутів  $2\theta$  порошкових рентгенограм, а не одне, три, чотири або п'ять вибраних значень.

Саме використання повного набору кутів  $2\theta$  порошкових рентгенограм дає змогу ідентифікувати й відрізнити заявлену кристалічну форму сполуки від відомих із рівня техніки. Також слід звернути увагу на те, що набір піків порошкових рентгенограм має значення лише в поєднанні з методом їх вимірювання, зокрема, відповідним приладом та довжиною хвилі рентгенівського випромінювання (наприклад,  $\text{CuK}\alpha_1$ ,  $\text{CuK}\alpha_2$  тощо).

Слід звернути увагу, що прийнято кристалічні форми тієї самої хімічної сполуки позначати великими буквами або римськими цифрами. Але це є умовне позначення, яке не означає якісь певні технічні характеристики, які є відомими фахівцям в даній галузі і дозволяють однозначно ідентифікувати позначені ними хімічні сполуки.

Для аналізу новизни та винахідницького рівня формула винаходу має бути ясною настільки, щоб можна було відрізнити заявлену кристалічну форму від відомої сполуки або інших кристалічних форм.

В описі повинна бути описана можливість одержання заявленого поліморфу, наведені дані, які характеризують цей поліморф, а також його властивості, наприклад стабільність, технологічність, а також порівняння властивостей даної кристалічної форми з аморфною формою або іншою відомою кристалічною формою [2, абз. 2 п. 9 гл. 9 розд. III].

Характеристичними для кожної конкретної кристалічної форми є положення сигналів (кути  $2\theta$ ) в спектрі. Інтенсивність піків та їх ширина є варіабельними показниками, які залежать від багатьох чинників, таких як, наприклад, дисперсність речовини (конкретного зразка, що вимірюється), насипна щільність, тиск пресування тощо. В такому разі в описі також варто зазначити метод та умови зняття спектра порошкових рентгенограм, вказати відповідний прилад та довжину хвилі рентгенівського випромінювання. В описі також можуть бути представлені фотографії, які пояснюють структуру або вид кристала.

Способи отримання поліморфів (включаючи гідрати/сольвати) добре відомі фахівцю у фармацевтичній галузі. Як правило, намагаються отримати найбільш термодинамічно стабільний поліморф сполуки, щоб забезпечити відтворену біодоступність протягом усього терміну придатності, у тому числі за різноманітних умов зберігання. Поліморфи лікарських речовин отримують за допомогою стандартних методів кристалізації з втручанням змінних термодинамічних і кінетичних факторів, таких як температура, вологість і час [3, С. 14-15].

У деяких випадках поліморфи можуть виникнути випадково під час виробництва або зберігання лікарського засобу. Звичайні умови зберігання, а також деякі умови виробництва продукту (наприклад, пресування таблеток або використання органічного розчинника під час гранулювання) також можуть спричинити поліморфні перетворення [3, С. 15].

Практичне значення різних поліморфів полягає в їхній відносній швидкості розчинення. Швидкість розчинення готового продукту впливає на біодоступність або зміну профілю довгострокової стабільності [4, С. 10]. Інколи потрібно отримати метастабільну кристалічну або аморфну форму, наприклад, щоб досягти більших швидкостей розчинення або вищих концентрацій, наприклад, для швидкого поглинання [3, С. 15].

Прикладом впливу біодоступності на ефективність лікарського засобу є випадок цефуроксиму, цефалоспоринового антибіотика. Компанія Glaxo виявила, що, змінивши форму продукту (від кристалічної структури до дуже чистої аморфної форми), можна забезпечити достатню біоабсорбцію для

перорального введення, що привело до отримання препарату цефтин\*. У патентному спорі<sup>1</sup> суд відхилив аргумент компанії-виробника генерика про те, що патент US 4562181 (патент «181») на цефуроксиму аксетил в аморфній формі, який практично не містить кристалічного матеріалу та має чистоту щонайменше 95 %, був недійсним через очевидність з огляду на попередній патент Glaxo US 4267320 (патент «320»), який розкривав той самий активний інгредієнт, цефуроксиму аксетил, у двох формах – нечистої аморфної сполуки та більш чистої кристалічної сполуки. Суд встановив, що патент «320» не свідчить про те, що високочистий аморфний продукт цефуроксиму аксетил матиме кращу біодоступність і стабільність, ніж кристалічна форма, і саме це несподіване відкриття Glaxo стало основою для видачі патенту «181».

Іншим прикладом позитивного рішення щодо винахідницького рівня поліморфів є Рішення<sup>2</sup> Апеляційної ради Європейського патентного відомства щодо поліморфів мезилату леватинібу – протиракового препарату. Винаходом були забезпечені покращені характеристики поліморфів, такі як низька гігроскопічність і стабільність за різних умов вологості, температури та світла. Рада визнала, що ці характеристики, навіть якщо вони безпосередньо не пов'язані з ефективністю активного інгредієнта, є важливими у визначенні життєздатності фармацевтичної солі, і постановила, що «для того, щоб повністю оцінити проблему винахідницького рівня, необхідно встановити, чи існувало якесь припущення в попередньому рівні техніки, яке змусило б фахівця очікувати, що заявлений об'єкт забезпечить дану комбінацію сприятливих властивостей не лише з огляду на розчинність та біодоступність, але також гігроскопічність та стабільність».

У деяких випадках патентні заявки посилаються на поліморфи ліків без їх конкретного опису, як у WO 0172687 (A1): «Сполуки дифенілового ефіру ... або їх фармацевтично прийнятні солі, сольвати або поліморфи ...». Такі посилання не відповідають вимозі «достатності розкриття» або «ясності і повноти опису». Те саме стосується загальних посилань на солі, прості/складні ефіри та проліки [3, С. 16].

Сольвати, включаючи гідрати, спочатку вважалися «псевдополіморфами». Однак, згідно з Міжнародною конференцією з гармонізації (ICH) 1999 року, їх слід вважати «поліморфами». Об'єкти, що характеризуються різним вмістом води (розчинника) у відомих молекулах (отримання в моногідратах, бігідратах тощо), як правило, слід вважати такими, що не мають винахідницького рівня, оскільки в більшості ситуацій їх отримання очевидне [4, С. 11].

---

\* Для більш повного ознайомлення із інформацією щодо даного патентного суду та всіх інших наступних патентних судів, наведених, як ілюстративні приклади, у цьому додатку, дивись статтю Christopher M. Holman. In Defense of Secondary Pharmaceutical Patents: A Response to the UN's *Guidelines for Pharmaceutical Patent Examination*. Indiana Law Review. September 2016. <https://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol50p759.pdf> (дата звернення: 10.01.2024).

<sup>1</sup> Glaxo Grp. Ltd. v. Apotex, Inc., 376 F.3d 1339, 1342-43 (Fed. Cir. 2004)

<sup>2</sup> T 0643/12 (Lenvatinib mesylate polymorphs/EISAI) of 18.6.2014



Біологічна активність сполук головним чином залежить від їх молекулярної структури. Нові кристалічні форми (поліморфи), сольвати, зокрема гідрати, біологічно активної сполуки без наявності іншого технічного ефекту вважаються такими, що не мають винахідницького рівня, оскільки не змінюють молекулярну структуру такої сполуки і, як наслідок, її біологічну активність.

Нові способи одержання та відбору поліморфів і сольватів сполуки, як правило, вважаються такими, що не мають винахідницького рівня, оскільки є очевидними для фахівця, за умови, що вони базуються на відомих методах і засобах.

Винахідницький рівень може бути визнаним для тих поліморфів відомих сполук, які мають неочікувані та значно якісніші технічні ефекти у порівнянні з самою сполукою або з іншою кристалічною формою (в разі наявності кількох кристалічних форм), наприклад вищу біодоступність (розчинність), вищу хімічну/фізичну стабільність, кращі властивості щодо виробництва та обробки лікарських форм (текучість, стискуваність, крихкість тощо).

### 3. ІЗОМЕРИ (СТЕРЕОІЗОМЕРИ, ЕНАНТІОМЕРИ, ДІАСТЕРЕОМЕРИ)

Ізомерія – явище, яке полягає в існуванні сполук (ізомерів), однакових за хімічним складом та молекулярною масою, але різних за будовою і властивостями. Залежно від характеру відмінностей у будові ізомерів розрізняють структурну ізомерію (ізомерія будови) та просторову ізомерію (стереоізомерію). Стереоізомери – сполуки з однаковими молекулярними формулами, однаковою послідовністю сполучення атомів у молекулі, але з різним розташуванням атомів у просторі. До них належать енантіомери (оптичні ізомери, дзеркальні ізомери, оптичні антиподи) та діастереомери.

Енантіомери – це хіральні молекули, які є дзеркальним відображенням одна одної. Енантіомери спонтанно виникають, наприклад, у сполуках, які мають атом вуглецю з чотирма різними замісниками. За молекулярною формулою стереоізомери ідентичні і відрізняються лише просторовою орієнтацією замісників біля хірального атома сполуки.

Вони мають ідентичні фізичні характеристики (енергія, розчинність у типових ахіральних розчинниках, температури кипіння та плавлення, ЯМР- та ІЧ-спектри тощо), за винятком здатності обертати плоскополяризоване світло (оптична активність). «Рацемічна суміш» містить однакову кількість кожного енантіомера. Якщо молекулярна структура рацемічної суміші відома, навіть у двовимірній формі, наявність хірального вуглецю обов'язково розкриває існування обох енантіомерів. Фармакологічний/терапевтичний ефект рацемічної суміші майже повністю або повністю базується на активному енантіомері [3, С. 16-17].

Однією з причин різної фізіологічної активності стереоізомерів є різниця в їх проникненні в організм людини чи тварини. Відомі стереоспецифічні

транспортні мембранні системи, при дії яких концентрація L-амінокислот в клітині значно підвищується порівняно з навколишнім середовищем, в той час як D-амінокислоти цими системами не транспортуються. Так, наприклад, лівообертальна форма сарколізину активна при лікуванні деяких видів пухлин, тоді як правообертальна форма неактивна.

Також відомо, що неактивний енантіомер може проявляти небажані побічні або навіть токсичні ефекти. У випадку, коли один зі стереоізомерів певної сполуки має необхідну біологічну активність, а інший має знижену активність або взагалі її позбавлений, постає проблема винайдення способу отримання конкретного стереоізомера в чистому вигляді, для якого характерна найбільш виражена біологічна активність та/або найменша токсичність. З цією метою використовують реакції утворення діастереомерних солей, хіральну хроматографію, а також реакції з хіральними реагентами або хіральними каталізаторами, які є енантіоселективними [3, С. 16-17].

Способи отримання таких сполук є найбільш проблемними з огляду на їх очевидність. Адже дуже часто всі стадії синтезу такої сполуки, особливо коли відома її рацемічна суміш, повною або переважною мірою збігаються з вже відомим методом отримання і відрізняються лише останньою стадією виділення конкретного стереоізомера. Через це можлива невідповідність умовам патентоздатності, наприклад винахідницькому рівню, а в деяких випадках і умові новизни.

Якщо об'єктом винаходу є певний конкретний стереоізомер, особливо коли дана сполука вже відома з рівня техніки, наприклад у вигляді іншого стереоізомеру або ахіральної сполуки, обов'язково в матеріалах заявки мають бути присутні фізико-хімічні константи, які б підтверджували отримання саме цього стереоізомера. Такими дослідженнями можуть бути методи дифракції рентгенівських променів із фазовим зсувом, методи оптичного порівняння, метод дисперсії оптичного обертання тощо.

Якщо об'єктом винаходу є оптичний ізомер сполуки (відомої), в описі повинна бути розкрита можливість одержання такого оптичного ізомеру, наведені дані, які характеризують цей оптичний ізомер, а саме дані його абсолютної конфігурації, наприклад дані рентгеноструктурного аналізу, а також його властивості (кут обертання площини поляризації світла, біологічна активність) та порівняльні характеристики біологічної активності цього оптичного ізомеру відносно рацемату [2, абз. 3 п. 9 гл. 9 розд. III].

Якщо об'єктом винаходу є діастереомери (різновиди стереоізомерів або конфірмаційних ізомерів, на відміну від енантіомерів, не є дзеркальними відображеннями), вони можуть мати нові та відмінні фізико-хімічні та біологічні властивості, що може бути використано як безперечний аргумент при доведенні відповідності критерію винахідницький рівень.

Новий спосіб отримання певного стереоізомера та процес виділення енантіомерів, як правило, вважаються такими, що не мають винахідницького рівня, оскільки є очевидними для фахівця, за умови, що вони базуються на відомих методах і засобах.

Якщо об'єктом винаходу є спосіб отримання певного стереоізомера, особливо коли відомі способи одержання ахіральної сполуки або рацемічної суміші, то обов'язковим є наведення всіх стадій синтезу із включенням всіх реагентів, що беруть участь в реакціях. Така конкретика необхідна задля того, щоб викласти повною мірою чітко і однозначно всі суттєві ознаки об'єкта винаходу «спосіб». Тобто формула винаходу повинна містити всі суттєві ознаки винаходу, а опис винаходу повинен достатньо ясно та повно розкривати суть винаходу, тобто в даному випадку механізм хімічних перетворень, та містити переконливі докази отримання заявленого стереоізомера сполуки у вигляді відповідних фізико-хімічних констант. Із урахуванням викладених умов заявлений винахід не буде викликати сумнівів щодо відповідності умовам патентоздатності, зокрема винахідницькому рівню. Процес виділення енантіомерів може мати винахідницький рівень, коли заявлений спосіб забезпечує несподівані ефекти.

Приклад цього можна побачити у наступному патентному спорі<sup>3</sup>. В рішенні суду вказано, що розкриття рацемічної суміші попереднього рівня техніки не робить очищений енантіомер очевидним, оскільки попередній рівень техніки не забезпечує метод розділення, який би не вимагав надмірних експериментів. Попередній рівень техніки показав, що кваліфіковані хіміки-фармакологи намагалися відокремити енантіомерні компоненти суміші один від одного, використовуючи низку сучасних методів, таких як хіральна високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) і утворення діастереомерної солі, і що лише після довгих експериментів винахідники відкрили дієвий метод розділення цих конкретних енантіомерів. Ступінь, до якого терапевтичні властивості ізольованого енантіомера перевищували властивості відомого рацемату, також підтверджував висновок про те, що енантіомер був неочевидним.

Відокремлення енантіомерів один від одного може бути дуже технічно складною процедурою, оскільки немає загальної методології поділу енантіомерів – кожену проблему поділу необхідно вирішувати в кожному окремому випадку в непередбачуваному процесі експериментів методом проб і помилок. Крім того, немає загального очікування, що поділ рацемату на його складові енантіомери принесе будь-яку користь.

Іншим цікавим прикладом є справа<sup>4</sup> щодо препарату Plavix, який пригнічує агрегацію тромбоцитів і використовується для лікування або профілактики таких захворювань, як інфаркти та інсульты. Активним інгредієнтом Plavix є клопидогрель, який є правообертальним ізомером (тобто d-енантіомером)

<sup>3</sup> Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc. 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007)

<sup>4</sup> Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075, 1080-81 (Fed. Cir. 2008)

хімічної сполуки, що називається МАТТРСА. Суд підтвердив патент США на бісульфат клопідогрелю, відхиливши аргумент компанії-виробника генерика про те, що енантіомер був очевидним. До створення бісульфату клопідогрелю вчені намагалися відокремити енантіомери від рацемічних сумішей інших тієнопіридинів, при цьому було встановлено, що один із енантіомерів був більш біологічно активним, ніж рацемічна суміш, але також більш нейротоксичним, що призвело до відсутності покращення. Винахідники клопідогрелю бісульфату вирішили спробувати розробити процес відокремлення енантіомерів МАТТРСА, вони виявили, що в цьому випадку поділ забезпечує величезну фармацевтичну перевагу, яка полягала в тому, що d-енантіомер має всі терапевтичні переваги, тоді як інший енантіомер відповідальний за майже всі побічні ефекти, включаючи нейротоксичність. Такий вид стереоселективності є рідкісним, в більшості випадків фармацевтична активність і токсичність позитивно корелюють. Інакше кажучи, енантіомер, який має фармацевтичну активність, як правило, виявляється таким, що має проблеми з токсичністю, і в цьому випадку розділення не забезпечує будь-якої чистої користі.

#### 4. СОЛІ, ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ ЕФІРИ

Часто фармацевтичні патенти захищають нові солі відомих активних інгредієнтів. Солі, як правило, шукають, коли препарат недостатньо розчинний або стабільний або коли його важко очистити або обробляти під час виробництва. Різні солі можуть привести до різної розчинності та біодоступності і, як наслідок, різної ефективності, а також до різних органолептичних характеристик або інших властивостей фармацевтичного продукту. Окремі солеутворюючі кислоти та основи, їхні відповідні властивості та процеси їх одержання відомі фахівцю, що займається розробкою лікарських засобів. Незалежно від того, чи проводяться дослідження скринінгу солі методом проб і помилок чи іншими методами (наприклад, високопродуктивним синтезом), було б важко продемонструвати, що тут має місце винахідницька діяльність [3, С. 18].

Однак можливі випадки, коли утворення солі (наприклад, з оптимальними кристалічними характеристиками) складних молекул потребує спеціальних навичок. Якщо нові солі мають несподівані переваги у властивостях порівняно з попереднім рівнем техніки, то такі переваги повинні підтверджуватися інформацією про результати відповідних випробувань, включеною до опису патенту [4, С. 9].

Часто переваги певної форми солі полягають не в терапевтичному ефекті, а в інших властивостях, які, тим не менш, надають значну цінність продукту. Зважаючи на унікальні властивості, які кожна сіль надає вихідній сполуці, вибір солі не завжди є рутинним процесом, і успіх певної солі важко передбачити.

Прості та складні ефіри також використовуються у лікарських засобах. Використання складних ефірів може підвищити безпеку або ефективність препарату. Складні та прості ефіри, як правило, більш розчинні в жирах, ніж солі,

таким чином змінюють проникність у тканини та іноді швидкість вивільнення (біодоступність), як у випадку зі стероїдами. Однак вони, як правило, не підвищують терапевтичну ефективність препарату [3, С. 21].

Похідне складного ефіру або ефіру активного інгредієнта може мати несподівані та дуже цінні клінічні переваги порівняно з основною сполукою. Приклад цього можна побачити у випадку з антибіотиком цефуроксимом, членом сімейства цефалоспоринів, який є предметом патенту US 3974153. Компанія Glaxo розробила цефуроксим у 1970-х роках, але через погані характеристики біоабсорбції сполуки його потрібно було вводити шляхом внутрішньовенної або внутрішньом'язової ін'єкції, що сильно обмежувало його ефективність як антибіотика. Glaxo наполегливо працювала і зрештою розробила сімейство ефірів цефуроксиму з покращеним біопоглинанням, що дозволяло пероральне введення. Це стало предметом двох патентів – US 4267320 та US 4562181, і ці патенти забезпечили необхідний стимул для розробки препарату для перорального введення під торговою назвою Cefitin.

## 5. КОМПОЗИЦІЇ (РЕЦЕПТУРИ), КОМБІНАЦІЇ ТА ДОЗИ

Велика кількість патентних заявок претендує на «композиції» (або «рецептури») відомих лікарських засобів. Той самий активний інгредієнт може бути представлений у різних лікарських формах, наприклад у вигляді таблеток, капсул, мазі або водних розчинів для парентерального введення. Отже, формули на «композиції» охоплюють активні інгредієнти та фармацевтично прийнятні носії, а також допоміжні речовини, такі як наповнювачі, розріджувачі, зв'язувальні речовини, стабілізатори (наприклад, регулятори рН), розпушувачі та змащувальні речовини [3, С. 21].

Формування активних інгредієнтів із застосуванням фармацевтично прийнятних носіїв або допоміжних речовин входить до сфери компетенції фахівця зі звичайними знаннями та вміннями у фармацевтиці. Подібним чином, мікронізація лікарського засобу (наприклад, коли він погано розчинний) є добре відомим методом покращення його доставки, що полягає лише у зміні його фізичного стану, не може бути пов'язана з винахідницькою діяльністю [3, С. 21].

Разом з цим відомі речовини можуть бути захищені патентами на фармацевтичні композиції, що їх містять, якщо композиція має форму, яка є новою та характеризується винахідницьким рівнем, порівняно з усіма відомими продуктами. Наприклад, мазь проти екземи, що містить X, буде розглядатися як така, що відрізняється від таблетки, що містить X, для контролю артеріального тиску. Мазь є новою, оскільки X ніколи раніше не випускався в цій формі, і мала б винахідницький рівень, якби попереднє використання X не передбачало його використання в актуальній формі [4, С. 6].

Як приклад неочевидності нової лікарської форми можна навести справу<sup>5</sup> щодо омепразолу. Активний інгредієнт омепразол є потужним інгібітором секреції кислоти в шлунка та продається під торговою назвою Prilosec. Омепразол чутливий до розкладання в кислому середовищі, що, враховуючи високу кислотність середовища шлунка, є проблемою. Кишковорозчинна оболонка може бути застосована для захисту омепразолу від кислоти в шлунку, дозволяючи йому пройти шлях неушкодженим до тонкої кишки, звідки він поглинається організмом. На жаль, кишковорозчинні оболонки самі по собі містять кислотні компоненти, які можуть реагувати з омепразолом і розкладатися під час зберігання препарату. Щоб протидіяти цьому можна додати лужні компоненти для підвищення стабільності омепразолу, збільшуючи стабільність ядра омепразолу при зберіганні, але це, у свою чергу, може пошкодити кишковорозчинне покриття та спричинити його розчинення. Автори розробили рецептуру препарату, яка включає інертне субпокриття, розташоване між кишковорозчинним покриттям і ядром омепразолу. Це субпокриття підвищує стабільність при зберіганні та забезпечує достатню стійкість, щоб запобігти розкладанню омепразолу в шлунку. Субпокриття призначене для швидкого розпаду у воді, тому, як тільки засіб досягає тонкої кишки, вода, яка там присутня, розчиняє субпокриття, що приводить до швидкого вивільнення активного інгредієнта. Компанії-виробники генеричних препаратів намагалися оскаржити дійсність двох патентів, спрямованих на вдосконалений склад омепразолу, стверджуючи, що для фахівців у цій галузі технології було б очевидно використовувати заявлене субпокриття в поєднанні з кишковорозчинним покриттям. Однак, суд встановив, що компанії-виробники генеричних препаратів не змогли надати доказів того, що фахівець у цій галузі навіть визнав би необхідність включення субпокриття до рецептури.

Отже, якщо для певної композиції отримано синергетичний або справді несподіваний ефект або коли дійсно складна або давня потреба, наприклад помітне зменшення побічних ефектів, вирішується неочевидним способом, або коли знайдене рішення дає величезну перевагу порівняно з сучасним рівнем техніки, й у заявці наводяться відомості, що це доводять, то така композиція може мати винахідницький рівень [4, С. 7].

Дуже часто два (чи більше) відомі лікарські засоби (активні інгредієнти) поєднуються в одному продукті, і на цю комбінацію заявлено патент. Багато патентних законів виключають з патентоспроможності комбінацію відомих продуктів, якщо тільки не буде виявлено новий несподіваний або синергетичний ефект, наприклад, коли один із препаратів підсилює терапевтичний ефект іншого. Якщо, однак, новий і неочевидний синергетичний ефект вважається основою для патентоздатності, то він повинен відповідним чином бути розкритий у описі [4, С. 8].

---

<sup>5</sup>In re Omeprazole Patent Litig., 536 F.3d 1361, 1380-81 (Fed. Cir. 2008)

Прикладом неочевидної комбінації є справа<sup>6</sup> щодо лікарського засобу, що містить аналог вітаміну D і кортикостероїд, який використовується для лікування псоріазу. До винаходу було відомо, що швидкість і ефективність лікування кортикостероїдами можна покращити, поєднуючи його з лікуванням вітаміном D. Через відсутність комбінованого продукту, який стабільно зберігається, лікарі призначали схему прийому двох препаратів, яка вимагала від пацієнтів застосування одного препарату вранці та іншого ввечері. Усвідомивши проблему стабільності при зберіганні, винахідники прагнули розробити стабільну при зберіганні композицію, яка поєднує аналог вітаміну D і кортикостероїд. Вони виявили, що новий набір розчинників, включаючи поліоксипропілен 15 стеариловий ефір (POP-15-SE), вирішив проблему стабільності при зберіганні, таким чином дозволивши аналогу вітаміну D і кортикостероїду співіснувати в одному фармацевтичному продукті, на що було отримано патент US 6753013. Патент був оскаржений третьою стороною, яка подала апеляцію. Апеляційна рада постановила, що оскаржувані об'єкти є очевидними, але суд вищої інстанції змінив це рішення на підставі того, що попередній рівень техніки, на який покладалася Апеляційна рада, «або не рекомендував комбінувати аналоги вітаміну D і кортикостероїди в одному препараті, або намагався поєднати їх без вирішення проблеми стабільності при зберіганні».

Treximet є хорошим прикладом комбінованої терапії, щодо якої Окружний суд і Федеральний суд відхилили твердження про очевидність. Treximet – це комбінація суматриптану та напроксену, ефективна при лікуванні головного болю, мігрені. Окреме використання обох компонентів активного інгредієнта було добре відоме до винаходу комбінованого продукту. Суматриптан був стандартним засобом лікування пацієнтів з мігренню, а напроксен був добре відомим нестероїдним протизапальним препаратом. До винайдення комбінації значна кількість користувачів суматриптану страждала від «головного болю, що повертається», коли головний біль спочатку зникав, але повертався через кілька годин, часто навіть гірше, ніж раніше. Проблема була відома, але рішення було далеко неочевидним. Деякі лікарі радили пацієнтам вирішити проблему, просто приймаючи більше суматриптану, тоді як фармацевтичні компанії намагалися модифікувати саму молекулу суматриптану. Винахідник припустив, що «головні болі, що повертаються» були викликані залишковим запаленням, яке зберігалось навіть після лікування суматриптаном, і він задумав вирішити цю проблему за допомогою одночасного введення суматриптану та протизапального напроксену. Результатом став Treximet, вдосконалений продукт, який забезпечує довготривале полегшення для пацієнтів з мігренню, одночасно зменшуючи частоту рецидивів. Різні фармацевтичні компанії-виробники генеричних препаратів намагалися вивести на ринок генеричну версію Treximet, і на них власник патенту подав до суду<sup>7</sup> за порушення кількох патентів. Компанії-виробники генериків стверджували, що комбінована терапія була очевидною,

<sup>6</sup> Leo Pharm. Products, Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1353-54 (Fed. Cir. 2013)

<sup>7</sup> Pozen Inc. v. Par Pharm., Inc., 696 F.3d 1151, 1160-65 (Fed. Cir. 2012)

але Окружний суд відхилив ці аргументи, а Колегія Федерального суду одноголосно підтвердила це рішення. Суди встановили, що, незважаючи на попередні відомості про те, що лікування лише суматриптаном не завжди було ефективним для пацієнтів з мігренню, немає нічого, що вказувало б на комбінацію з нестероїдним протизапальним препаратом, таким як напроксен; у будь-якому випадку, попередній рівень техніки пропонував би послідовне (на відміну від одночасного) введення суматриптану з іншим агентом, таким як нестероїдний протизапальний препарат.

Існує практика отримання нових продуктів із існуючих сполук шляхом внесення до них невеликих змін, наприклад зміна дозування препарату. За словами аналітиків, ці зміни зазвичай вносяться до популярних препаратів незадовго до закінчення терміну дії їхніх патентів. Часто формули винаходу цього типу складаються у вигляді формули, що охоплює композицію. Наприклад, «препарат, який досягає терапевтичного ефекту при добовій дозі в межах від 0,1 до 200 мг сполуки YY». Хоча формули на дози можуть бути складені таким чином, що мають вигляд продукту, насправді вони розкривають спосіб лікування, оскільки єдиною її ознакою, є ознака процесу, а саме кількості речовини, яку вводять в організм [3, С. 22].

## 6. ПРОЛІКИ ТА МЕТАБОЛІТИ

У деяких випадках фармацевтичні сполуки генерують активний метаболіт, який є продуктом метаболізму сполуки в організмі. Отже, активний метаболіт – це сполука, яка залишається після метаболізму лікарського засобу в організмі.

Існує патентна практика відносити метаболіти до об'єктів, що не можна вважати винаходами, оскільки метаболіти є похідними від активних інгредієнтів, які виробляються в організмі, і вони не можуть вважатися «створеними» або «винайденими». Активний метаболіт зберігає більшість, якщо не всі, властивостей свого вихідного препарату, доки його вуглецева структура не зміщується у більшій структурі або зводиться до менших структур. Разом з цим іноді профілі безпеки та ефективності активних метаболітів можуть відрізнятися від профілів вихідних препаратів [4, С. 18].

Активні метаболіти можна виділити та ідентифікувати з використанням загальновідомих знань для фахівця у фармацевтичній галузі. Часто подаються патентні заявки на конкретні активні метаболіти. Однак є випадки, коли загальне поняття «всі метаболіти» включено в патент на активний інгредієнт [3, С. 25].

Під час метаболізму в організмі деякі неактивні сполуки (так звані «проліки») можуть виробляти терапевтично активний інгредієнт. Отже, проліки та метаболіти взаємопов'язані. Проліки – це попередник лікарського засобу, який піддається хімічному перетворенню в результаті метаболічних процесів в організмі, перш ніж стати терапевтично активним. Деякі проліки активуються всередині клітин (тип I), тоді як інші стають активними поза клітинами (тип II) [3, С. 24].



У деяких випадках патентні заявки містять ознаку у вигляді загального поняття «всі проліки» певної сполуки. Активна частина (активний інгредієнт) лікарського засобу та проліків є однаковою, а, отже, останньому, як правило, бракує винахідницького рівня. Проліки можуть мати переваги порівняно з основними лікарськими засобами (наприклад, краща стабільність та біодоступність, менше побічних ефектів, кращий фармакокінетичний профіль, підвищена концентрація препарату в місці дії та тривалість дії препарату). Однак проліки також можуть мати і недоліки, такі як погана стабільність у воді та неповне або повільне перетворення *in vivo* [3, С. 24].

Приклад неочевидності проліків можна побачити у справі<sup>8</sup> щодо димезилату L-лізин-d-амфетаміну («LDX»), який є амфетаміном, ковалентно зв'язаним з амінокислотою L-лізином, і продається власником патенту під торговою маркою Vyvanse. Федеральний суд підтвердив дійсність патенту на проліки амфетаміну, розроблені таким чином, щоб зменшити його потенціал для передозування або зловживання. Найближчим аналогом попереднього рівня техніки був австралійський патент, який, очевидно, розкривав ідею ковалентного зв'язку амфетаміну з якоюсь іншою молекулою, вибраною зі списку, що включав 17 амінокислот, кожна з яких могла бути в L або D хіральной формі, а також більше ніж 100 інших комбінацій амінокислот та подібні, що мають різні захисні групи, а також перелік інших сполук, які суд охарактеризував як невизначені щодо кількості та ідентичності їхніх складових. Враховуючи величезну кількість потенційних кон'югатів, наданих у цих списках, та відсутність будь-яких припущень про те, що L-lys, зокрема, варто було б спробувати, попередній рівень техніки не надав жодних значущих вказівок щодо конкретних проліків, які насправді були визнані ефективними та неочевидними.

## 7. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Враховуючи вказане вище, нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу або відомої біологічно активної сполуки, а саме нові похідні форми відомої біологічно активної сполуки, зокрема солі, прості та складні ефіри (етери та естери), поліморфи, метаболіти, ізомери, а також форми, що відрізняються розмірами або формою частинок біологічно активної сполуки, можуть бути визнані такими, що мають винахідницький рівень, якщо додатково до відомої біологічної активності мають щонайменше один інший підтверджений технічний ефект або істотно вищу ефективність у порівнянні з відомою сполукою або композицією на її основі (наприклад, вищу біодоступність, розчинність, хімічну чи фізичну стабільність, меншу токсичність, кращі властивості для виробництва чи обробки лікарських форм, зокрема текучість, стискуваність, крихкість), або якщо ці нові форми завдяки властивостям саме нової форми проявляють новий вид біологічної активності й при цьому для

---

<sup>8</sup> Shire LLC v. Amneal Pharm., LLC, 802 F.3d 1301, 1304 (Fed. Cir. 2015)

фахівця наявність такого ефекту очевидно не впливає з модифікації відомої біологічно активної сполуки або відомого лікарського засобу.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16 червня 2020 року № 703-ІХ// База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).

2. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.

3. South Centre, Carlos M. Correa, Implementing Pro-Competitive Criteria for the Examination of Pharmaceutical Patents, February 2016. URL: [https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/02/RP64\\_Examination-of-pharma-patents\\_EN.pdf](https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/02/RP64_Examination-of-pharma-patents_EN.pdf) (дата звернення: 10.01.2024).

4. ICTSD, WHO, UNCTAD (2006) by C. Correa. Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: developing a public health perspective. A Working Paper. URL: <https://ipaccessmeds.southcentre.int/wp-content/uploads/2019/07/ICTSD-WHO-Working-Paper.pdf> (дата звернення: 10.01.2024).

## КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

### ЗМІСТ

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА .....	1
2. ВИЗНАЧЕННЯ, ЧИ НАЛЕЖИТЬ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ'ЄКТ ДО ОБ'ЄКТІВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ПРАВОВА ОХОРОНА ЯК ВИНАХОДУ .....	2
3. ПРОМИСЛОВА ПРИДАТНІСТЬ.....	3
4. НОВИЗНА.....	8
5. ВИНАХІДНИЦЬКИЙ РІВЕНЬ .....	9
6. ЧАСТКОВА ВІДМОВА ВІД ПРАВ.....	10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	10

### 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Комп'ютер – електронний програмований обчислювальний пристрій. Надалі під комп'ютером буде розумітися будь-який електронний програмований обчислювальний пристрій, на якому можуть бути запущені програми, написані для такого пристрою. Це може бути смартфон, планшет, електронний годинник, фітнес-трекер, автомобіль, промисловий робот, взагалі будь-який виріб, який має пам'ять, здатну зберігати програму, та процесор або контролер, здатний її виконувати.

Під комп'ютерною програмою зазвичай розуміють певний алгоритм, набір інструкцій для виконання комп'ютером тієї чи іншої задачі. Проте такий алгоритм може бути виражений у різних формах. Так, під комп'ютерною програмою можна розуміти код, написаний мовою програмування високого рівня і зрозумілий людині. Такий програмний код може отримати захист у вигляді авторського права. Також такий програмний код не може бути сприйнятий комп'ютером безпосередньо. Для цього необхідно за допомогою компілятора перетворити програмний код, написаний мовою високого рівня, у програмний код, написаний мовою низького рівня, здатний виконуватися комп'ютером.

Програмний код низького рівня може мати матеріальну природу, існуючи у вигляді записів на носії інформації або у пам'яті пристрою, а також у вигляді сигналів, що керують роботою процесора або контролера, а отже, безпосередньо впливає на інші матеріальні об'єкти.

Можна вважати, що комп'ютерна програма як засіб здійснення способу є своєрідним «мостом», що поєднує спосіб, як алгоритм, із продуктом.

Програмний код, отже, має дуальну природу: з одного боку, він може бути виражений в матеріальному вигляді, з іншого боку, він містить інструкції, тобто, в рамках патентних визначень, він може бути представлений як продукт, що описується ознаками, притаманними способу. Відповідно, є сенс розглядати комп'ютерну програму нерозривно зі способом, який вона покликана втілювати. Заявлена група винаходів у формулі винаходу при цьому матиме наступний вигляд:

1. Спосіб (здійснення) ...
2. Комп'ютерна програма, що містить інструкції/програмний код, які/який при виконанні на комп'ютері/обчислювальному пристрої/контролері/процесорі спричиняють здійснення способу за п. 1 ...

Формулювання «що містить інструкції/програмний код, які/який при виконанні на комп'ютері/обчислювальному пристрої/контролері/процесорі спричиняють здійснення способу» необхідне для того, щоб було зрозуміло, що мова йде саме про програму, виражену в машинному коді, а не про абстрактний алгоритм.

Завдяки посиланню на незалежний пункт, який характеризує спосіб, така програма заявляється як один з винаходів у групі винаходів, а не як самостійний об'єкт. Відповідність умовам патентоздатності заявленої таким чином програми визначається з урахуванням перевірки відповідних умов способу, на який ця програма посилається. Нижче це розглянуто детально разом з прикладами.

## 2. ВИЗНАЧЕННЯ, ЧИ НАЛЕЖИТЬ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ'ЄКТ ДО ОБ'ЄКТІВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ПРАВОВА ОХОРОНА ЯК ВИНАХОДУ

При перевірці способу на відповідність цій умові перевіряється, чи не належить він до об'єктів, яким *не* надається правова охорона, зокрема методів інтелектуальної діяльності, методів ведення господарської діяльності [1, ч. 3 ст. 6], тощо, і чи спрямований він на досягнення технічного результату шляхом виконання дій над матеріальними об'єктами [2, п. 3 гл. 1 розд. II]. Якщо встановлено, що спосіб передбачає дії над матеріальними об'єктами за допомогою матеріального об'єкта (продукту) і спрямований на досягнення технічного результату (не є, наприклад, методом ведення господарської діяльності), то і комп'ютерна програма для здійснення цього способу може вважатися такою, що передбачає дії над матеріальними об'єктами за допомогою матеріального об'єкта (продукту) і спрямована на досягнення технічного результату.

### Приклад 1

Заявлено спосіб, що передбачає друк об'єктів на 3D-принтері, технічним результатом якого є пришвидшення друку зі збереженням міцності об'єктів. Результат, на який спрямований такий спосіб, є, безумовно, технічним, отже і комп'ютерна програма, що здійснює такий спосіб, направлена на досягнення технічного результату. Також очевидно, що спосіб не належить до методів ведення господарської діяльності чи методів інтелектуальної діяльності, а отже, і комп'ютерна програма не належатиме до таких методів. Оскільки заявлений спосіб передбачає дії з матеріальними об'єктами, то й комп'ютерна програма, яка здійснює такий спосіб, забезпечує виконання таких дій.

### *Приклад 2*

Заявлено спосіб продажу товарів через інтернет, описаний загальними термінами без розкриття технічних особливостей використовуваних технічних засобів. Як результат заявлено збільшення зручності користування інтернет-магазином і прискорення оформлення замовлення. Зручність користування не є технічним параметром, тому збільшення зручності користування не є технічним результатом. Оформлення замовлення належить до організаційної діяльності, і тому прискорення такої дії також не є технічним результатом. У цьому разі, заявлений спосіб належить до методів господарської і організаційної діяльності, а отже, не є об'єктом винаходу згідно з Законом. Оскільки на такий спосіб не може бути отримана правова охорона, то комп'ютерній програмі, пов'язаній з таким способом, також не може бути надано правову охорону.

## 3. ПРОМИСЛОВА ПРИДАТНІСТЬ

При перевірці промислової придатності відповідно до [1, ч. 8 ст. 7], [2, гл. 19 розд. VI] та [2, п. 5 гл. 2 розд. II] перевіряється:

- а) наявність у заявці зазначення призначення з можливістю його реалізації;
- б) наявність методів та засобів для здійснення способу та комп'ютерної програми, пов'язаної зі способом;
- в) наявність в матеріалах заявки прикладів здійснення винаходу із зазначенням достовірних даних, зокрема експериментальних, які підтверджують можливість реалізації вказаного в матеріалах заявки призначення винаходу.

Винахід не визнається промислово придатним, якщо його не може бути здійснено або реалізація вказаного в матеріалах заявки призначення неможлива, зокрема, через те, що він

- i) суперечить визнаному закону природи чи
- ii) базується на припущеннях, гіпотезах тощо.

Розглянемо ці пункти детально.

- а) Якщо для заявленого способу зазначене призначення, то воно співпадатиме і з призначенням комп'ютерної програми для його реалізації.

### Приклад 3

Заявлено групу винаходів: спосіб генерації енергії за допомогою термоядерного реактора та комп'ютерну програму для його реалізації. Родове поняття способу викладене як «спосіб генерації енергії за допомогою термоядерного реактора». Відповідно, призначенням як способу, так і комп'ютерної програми, яка його здійснює, є генерація енергії. Опис не містить відомостей, які підтверджували б, що в результаті термоядерної реакції виділяється більше енергії, ніж витрачається на роботу ядерного реактора. Отже, має місце негативний баланс енергії, тобто споживання енергії термоядерним реактором, тоді як для генерації енергії необхідний позитивний баланс енергії. Таким чином, призначення винаходу, а саме генерація енергії, не може бути реалізовано заявленим способом, тому таке призначення не буде реалізуватися і комп'ютерною програмою, пов'язаною з таким способом.

б) При перевірці наявних методів та засобів для здійснення способу та комп'ютерної програми, з ним пов'язаної, в першу чергу проводять перевірку стосовно способу.

У разі відповідності способу цій вимозі, слід визначити, чи потребує комп'ютерна програма для його здійснення додаткового нетипового обладнання (див. приклад нижче).

Якщо для здійснення способу комп'ютерній програмі не потрібне таке обладнання, то для фахівця очевидна можливість здійснення цієї програми типовими методами та засобами.

Якщо для здійснення способу комп'ютерній програмі потрібне додаткове нетипове обладнання, слід перевірити, чи посилається пункт формули винаходу, який описує комп'ютерну програму, на таке обладнання й чи розкрито це у описі, адже, без керування таким обладнанням шляхом запуску на ньому або дистанційного керування, будуть відсутні методи та засоби для здійснення способу.

Розглянемо приклади.

### Приклад 4

Заявлено спосіб шифрування інформації, що забезпечує кращу криптостійкість та включає етапи А, В та С. Такий спосіб може бути здійснений на будь-якому комп'ютері, отже і програма для його здійснення не потребує додаткових нетипових методів і засобів і може бути запущена на будь-якому типовому комп'ютері. Така група винаходів у формулі винаходу може виглядати наступним чином:

1. Спосіб шифрування інформації, що включає етапи А, В та С.
2. Комп'ютерна програма, що містить інструкції, які при виконанні на комп'ютері здійснюють спосіб за п. 1.

Наявність методів та засобів для здійснення способу забезпечує його здійснення комп'ютерною програмою. Заявлена таким чином група винаходів матиме необхідні методи та засоби для здійснення, адже заявлена комп'ютерна програма може бути здійснена на типовому обладнанні (комп'ютері) і не потребує додаткових методів та засобів (додаткового нетипового обладнання).

#### *Приклад 5*

Заявлено спосіб передачі зашифрованих даних, що включає етапи А, В та С шифрування даних та етап передачі зашифрованих даних за допомогою ультразвуку. Очевидно, що для здійснення такого способу необхідний ультразвуковий передавач. Тому при аналізі заявленої програми необхідно переконатися, що передбачена взаємодія комп'ютерної програми та ультразвукового передавача. Оскільки не зазначено технічних особливостей передачі сигналів за допомогою ультразвуку, будь-який ультразвуковий передач придатний для здійснення етапів такого способу. Така група винаходів у формулі винаходу може виглядати наступним чином:

#### *Варіант 1:*

1. Спосіб передачі зашифрованих даних, що включає етапи А, В та С шифрування даних та етап D передачі зашифрованих даних за допомогою ультразвуку.
2. Комп'ютерна програма, що містить інструкції, які при запуску на ультразвуковому передавачі спричиняють здійснення способу за пунктом 1.

#### *Варіант 2:*

1. Спосіб передачі зашифрованих даних, що включає етапи А, В та С шифрування даних та етап D передачі зашифрованих даних за допомогою ультразвуку.
2. Комп'ютерна програма, що містить інструкції, які при запуску на пристрої, здатному передавати керуючі сигнали на ультразвуковий передавач, здатний приймати керуючі сигнали, спричиняють здійснення способу за пунктом 1.

Наявність методів та засобів для здійснення способу, у тому числі додаткового нетипового обладнання (що також розкривається у описі), забезпечує його здійснення комп'ютерною програмою. Заявлена таким чином група винаходів матиме необхідні методи та засоби для здійснення, адже заявлена комп'ютерна програма може бути здійснена на додатковому нетиповому обладнанні або ж керувати додатковим нетиповим обладнанням, необхідним для здійснення заявленого способу.

#### *Приклад 6*

Заявлено спосіб передачі зашифрованих даних, що включає етапи шифрування даних А, В та С та етапи D, Е та F передачі зашифрованих даних за допомогою ультразвуку. Як і в попередньому прикладі, для здійснення

такого способу необхідний ультразвуковий передавач. Тому при аналізі заявленої програми необхідно переконатися, що передбачена взаємодія комп'ютерної програми та ультразвукового передавача. Зокрема, в даному випадку, придатним є не будь-який ультразвуковий передавач, а лише ультразвуковий передавач, здатний здійснювати етапи D, E та F. Така група винаходів у формулі винаходу може виглядати наступним чином:

*Варіант 1 (якщо заявник не бажає заявляти ультразвуковий передавач в окремому незалежному пункті):*

1. Спосіб передачі зашифрованих даних, що включає етапи шифрування даних A, B та C та етапи D, E та F передачі зашифрованих даних за допомогою ультразвуку.
2. Комп'ютерна програма, що містить інструкції, які при виконанні на ультразвуковому передавачі, здатному здійснювати етапи D, E та F, здійснює спосіб з п. 1.

*Варіант 2 (якщо заявник бажає заявляти ультразвуковий передавач в окремому незалежному пункті):*

1. Спосіб передачі зашифрованих даних, що включає етапи шифрування даних A, B та C та етапи D, E та F передачі зашифрованих даних за допомогою ультразвуку.
2. Ультразвуковий передавач, здатний здійснювати етапи D, E та F передачі зашифрованих даних за допомогою ультразвуку.
3. Комп'ютерна програма, що містить інструкції, які при виконанні на ультразвуковому передавачі за п. 2 здійснює спосіб з п. 1.

Наявність методів та засобів для здійснення способу, у тому числі додаткового нетипового обладнання, зокрема ультразвукового передавача, здатного здійснювати етапи D, E та F (що також розкривається у описі), забезпечує його здійснення комп'ютерною програмою. Заявлена таким чином група винаходів матиме необхідні методи та засоби для здійснення, адже заявлена комп'ютерна програма може бути здійснена на додатковому нетиповому обладнанні або ж керувати додатковим нетиповим обладнанням, необхідним для здійснення заявленого способу.

с) При розгляді можливості реалізації зазначеного призначення перевіряють приклад(и) здійснення заявленого способу із зазначенням достовірних даних, зокрема експериментальних, які підтверджують можливість реалізації цього призначення. Якщо немає обґрунтованих підстав для заперечення можливості реалізації призначення заявленого способу, то така можливість визнається підтвердженою і стосовно програми.

#### *Приклад 7*

Заявлено спосіб враження літальних апаратів за допомогою лазера за будь-яких погодних умов та комп'ютерну програму для здійснення такого способу. Проте у матеріалах заявки відсутні дані, що підтверджували б результати



випробувань способу за умови складних погодних умов, що погіршують видимість, таких як хмарність, туман чи дощ, що зазвичай є проблемою в даній галузі техніки. Отже, за відсутності таких експериментальних даних, можливість реалізації зазначеного призначення винаходу, а саме «враження літальних апаратів за допомогою лазера за будь-яких погодних умов», не може бути підтверджена. Таким чином, заявлений спосіб, а відповідно й комп'ютерна програма для його реалізації, не є промислово придатними.

i) Перевірка на порушення законів природи здійснюється стосовно способу. Якщо встановлено, що спосіб так чи інакше порушує закони природи, він, разом з комп'ютерною програмою, пов'язаною з ним, визнається таким, що не відповідає умові промислової придатності.

#### *Приклад 8*

Заявлено спосіб миттєвої подорожі на великі відстані та комп'ютерну програму для його здійснення. У описі винаходу заявник описує, що ним відкрито новий спосіб подорожі у космосі на великі відстані, такі як подорожі до інших планет тощо, причому такі подорожі відбуваються практично миттєво. Проте, згідно з законами фізики, жодне тіло не може перевищувати швидкість світла. Навіть від Сонця, найближчої до нас зірки, світло йде 8 хвилин, тоді як від інших зірок воно може йти роками чи століттями. Отже, заявлений спосіб, а також пов'язана з ним комп'ютерна програма не є промислово придатними, оскільки суперечать законам фізики.

ii) Також під час перевірки промислової придатності перевіряють наявність в матеріалах заявки припущень, гіпотез тощо, на яких ґрунтується спосіб. У разі наявності таких припущень чи гіпотез, спосіб і пов'язана з ним комп'ютерна програма визнаються промислово непридатними.

#### *Приклад 9*

Заявлено спосіб роботи надпровідного магніту та комп'ютерну програму для його здійснення. У описі винаходу заявник зазначає, що, порівняно з рівнем техніки, спосіб не потребує етапу охолодження надпровідника, оскільки заявник припускає, що хоча на даний момент відомі лише надпровідники, які працюють за температури рідкого азоту чи нижче, в майбутньому будуть відкриті надпровідники, здатні працювати за кімнатної температури. Такий спосіб та пов'язана з ним комп'ютерна програма базуються на припущенні, а отже, не можуть бути визнані промислово придатними.

Слід зазначити, що питання визначення новизни та винахідницького рівня мають багато спільного через те, що в обох випадках проводиться аналіз документів рівня техніки та визначення спільних та відмітних ознак, тому в розділі «новизна» наведені деякі думки щодо винахідницького рівня і навпаки.

#### 4. НОВИЗНА

При перевірці новизни винаходу перевіряється, чи є винахід частиною рівня техніки [1, ч. 3 ст. 7], [2, гл. 20 розд. VI] та [2, п. 3 гл. 2 розд. II]. Якщо під час експертизи встановлено, що заявлений спосіб є новим, експерту слід проаналізувати, у чому полягають відмінності заявленого способу від рівня техніки. Якщо такими відмінностями є наявність нових етапів способу, порівняно з рівнем техніки, комп'ютерна програма, яка посилається на такий спосіб також буде новою. Якщо ж відмінності полягають не у нових етапах способу, а у тому, чим саме або над чим саме ці етапи способу проводяться, комп'ютерна програма, що пов'язана з заявленим способом, може бути визнана такою, що не є новою або не має винахідницького рівня. Зокрема експерту слід оцінити наскільки відомий з рівня техніки спосіб придатний для нового застосування або модифікації.

##### *Приклад 10*

Заявлено спосіб отримання композиції, що включає етапи додавання речовин А, В та С в певних пропорціях, змішування їх та сушіння при певній температурі, та комп'ютерну програму, що здійснює такий спосіб. При проведенні експертизи було встановлено, що в документі рівня техніки розкрито спосіб отримання композиції, що включає етапи додавання речовин Х, У, Z в певних пропорціях, змішування їх та сушіння при певній температурі. Тобто заявлений спосіб відрізняється від документа рівня техніки (Д1) лише речовинами, що використовуються, та їх пропорційним співвідношенням. Отже, спосіб є новим. Проте заявлений спосіб не включає нових етапів, порівняно з рівнем техніки. Якщо в документі рівня техніки (Д1) містяться відомості, що дозволяють зробити висновок про те, що спосіб здійснюється на електричному автоматизованому пристрої, то існує комп'ютерна програма, яка має керувати таким пристроєм, а отже, здійснювати описаний спосіб. У такому разі експерт має визначити, чи придатна програма, розкрита в Д1, для здійснення заявленого способу. Якщо речовини є звичайними речовинами, не повинно бути ніяких «підводних каменів», проте, якщо речовини А, В та С вимагають особливого поводження (наприклад, є вибухонебезпечними, радіоактивними тощо), експерт має встановити, чи може комп'ютерна програма, відома з Д1, бути використана в заявленому винаході, чи, можливо, вона потребує певних модифікацій з урахуванням особливостей речовини (але такі модифікації, як правило, є очевидні для фахівця, наприклад прибирання нагрівання для етапу сушіння у випадку вибухонебезпечних речовин).

##### *Приклад 11*

Заявлено спосіб визначення ваги твердого тіла та комп'ютерну програму, що здійснює такий спосіб. При проведенні експертизи було встановлено, що наведений спосіб розкритий в документі рівня техніки (Д1). Зокрема в Д1 зазначено, що спосіб здійснюється електронним автоматизованим пристроєм. Отже, якщо пристрій працює автоматично і керується електронним чином, в

ньому має бути пам'ять, де зберігається комп'ютерна програма, що керує роботою такого пристрою, а також процесор або контролер, що виконує таку програму, надсилаючи керівні команди на інші елементи пристрою. Це, у свою чергу, значить, що комп'ютерна програма, яка здійснює спосіб, розкритий в Д1, описана неявно, а отже, заявлена комп'ютерна програма не є новою, як і заявлений спосіб. Слід зазначити, що, якщо в Д1 нічого не зазначено про те, що спосіб здійснюється електронним автоматизованим пристроєм, який містить пам'ять і процесор чи контролер і керується за допомогою комп'ютерної програми, то немає підстав вважати, що існує комп'ютерна програма, яка б здійснювала такий спосіб, а отже, комп'ютерна програма може бути визнана новою. Проте здійснення способу за допомогою автоматизованого пристрою і створення необхідної для такої автоматизації комп'ютерної програми зазвичай є очевидними для фахівця у даній галузі.

## 5. ВИНАХІДНИЦЬКИЙ РІВЕНЬ

При перевірці винахідницького рівня перевіряють, чи не є винахід очевидним для фахівця в даній галузі [1, ч. 7 ст. 7], [2, гл. 21 розд. VI] та [2, п. 4 гл. 2 розд. II]. Загалом тут підхід є схожим до підходу, використаного при оцінці новизни. Розглянемо наступні приклади.

### *Приклад 12*

Заявлено спосіб сканування сітківки ока і комп'ютерну програму для здійснення такого способу. Під час проведення експертизи було встановлено, що повторні сканування для зменшення помилок сканування не відомі для сітківки ока, проте відомі для відбитків пальців. Тому експерт робить висновок про те, що такий спосіб не має винахідницького рівня, оскільки доповнення відомого з рівня техніки способу етапами повторного сканування для зменшення помилок сканування є очевидним для фахівця. Оскільки відомий з рівня техніки спосіб здійснюється з використанням електронного автоматизованого обладнання, то й комп'ютерна програма, що його здійснює, є відомою з рівня техніки. Відповідним чином, спеціалісту так само очевидно відому комп'ютерну програму, яка здійснює спосіб сканування сітківки ока, доповнити кодом, який відповідає за етапи повторного сканування для зменшення помилок сканування, а тому, заявлена комп'ютерна програма також є очевидною для фахівця.

Якщо ж у документах рівня техніки для здійснення способу не передбачалося використання електронного автоматизованого обладнання, то у такому разі комп'ютерної програми, що відповідає б способу рівня техніки, може не існувати. Проте здійснення цього способу за допомогою автоматизованого пристрою і створення необхідної для такої автоматизації комп'ютерної програми є очевидними для фахівця у даній галузі.

### *Приклад 13*

Заявлено спосіб заряджання акумулятора та комп'ютерну програму для здійснення такого способу. Під час проведення експертизи було встановлено, що використання зміни величини струму заряджання у часі за певним законом для збільшення кількості циклів заряджання-розряджання та зменшення зносу акумулятора не відоме з рівня техніки, а отже, спосіб заряджання є новим і має винахідницький рівень. Як підсумок, і комп'ютерна програма, яка здійснює такий спосіб, буде новою і матиме винахідницький рівень, оскільки, якби спеціалісту було очевидно доповнити комп'ютерну програму, відому з рівня техніки, кодом, що відповідає за зміну в часі зміни величини струму заряджання у часі за певним законом для збільшення кількості циклів заряджання-розряджання та зменшення зносу акумулятора, то спеціалісту було б також очевидно і доповнити спосіб заряджання акумулятора ознаками, що описують зміну величини струму заряджання у часі за певним законом для збільшення кількості циклів заряджання-розряджання та зменшення зносу акумулятора.

## 6. ЧАСТКОВА ВІДМОВА ВІД ПРАВ

Окремий випадок, на який слід звернути увагу, – це випадок часткової відмови від прав, а саме той випадок, коли заявнику був виданий патент на спосіб і комп'ютерну програму, що здійснює цей спосіб, а заявник хоче відмовитися лише від способу. Цей випадок подібний до прикладу, розглянутого у розділі 3. Новизна: у такому разі комп'ютерна програма залишиться у формулі винаходу як самостійний об'єкт, що є неприпустимим, а отже, відмова від прав повинна поширюватися і на неї також.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ (зі змінами) // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20201014#Text> (дата звернення: 10.01.2024).
2. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 № 23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за № 1411/42756.