

ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

*Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ»,
заслужений винахідник України, патентний повірений України*



Колосов А.Е. О признании недействительным патента Украины на полезную модель.

Проанализированы особенности процедуры признания недействительным патента Украины на полезную модель на примере устройства. Показано, что практически любая полезная модель, за отдельными исключениями, может быть признана не соответствующей условиям ее патентоспособности вследствие отсутствия процедуры ее квалификационной экспертизы.

Ключевые слова: патент, полезная модель, процедура, патентоспособность

Kolosov A.E. On the invalidation of the patent of Ukraine on utility model.

The peculiarities of the procedure for invalidating the patent of Ukraine for a utility model on the example of the device are analyzed. It is shown that practically any utility model, with some exceptions, can be recognized as not meeting the conditions of its patentability due to the lack of a procedure for its qualification examination.

Keywords: patent, utility model, procedure, patentability

Вступ.

Щорічно Державна служба інтелектуальної власності в особі Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатенту) [<http://www.uipv.org/>] видає вітчизняним та зарубіжним заявникам декілька сотень патентів на корисні моделі. Відповідно до Закону України про охорону прав на винаходи і корисні моделі [1], ці патенти, на відміну від винаходів, видаються суто під відповідальність заявників (внаслідок відсутності процедури кваліфікаційної експертизи при розгляді заявок, що подаються).

Згідно з вітчизняними відомчими нормативно-правовим актами у сфері винаходів і корисних моделей, а саме Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [2] та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [3], під час формальної експертизи перевіряються в основному комплектність та «правильність» оформлення комплекту матеріалів заявки, зокрема [3]:

- зазначення виду патенту і об'єкта правової охорони в матеріалах заявки;
- відповідність об'єкта, що заявляється, умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону [1];
- наявність та правильність подання документів, передбачених у статті 15 Закону [1], якщо за заявкою заявлено пріоритет;
- наявність документа про сплату збору за подання заявки та дотримання встановлених до нього вимог;
- дотримання порядку подання заявки відповідно до пунктів 16.2, 16.4 Правил складання [2], включаючи наявність і правильність оформлення довіреності;
- наявність документів у складі заявки відповідно до пункту 3.1 Правил складання [2];
- дотримання встановлених до документів заявки вимог відповідно до розділів 3-15 Правил складання [2], які можуть бути перевірені **без аналізу суті** винаходу (корисної моделі);
- відповідність заявки вимозі єдності винаходу (корисної моделі);

– дотримання вимог до оформлення додаткових матеріалів та порядку їх подання (за наявності таких у матеріалах заявки) відповідно до пункту 7 Правил розгляду [3];

– правильність визначення класифікаційного(их) індексу(ів) відповідно до діючої редакції МПК, якщо він (вони) визначений(ні)заявником (якщо заявник не визначив цей (ці) індекс(си), то його (їх) визначає Укрпатент).

Не дивлячись за декларовану простоту отримання патентів на корисні моделі і рекламування у ЗМІ їх як надійного засобу набуття швидкої патентної охорони, у переважній більшості випадків їх можна розглядати лише як інструмент, що надає тимчасову правову охорону заявленого за патентом технічного рішення до моменту отримання «повновісного» патенту на винахід (за умови одночасного подання обох заявок на корисну модель і на винахід, чи перетворення корисної моделі на винахід). Насправді будь-який «серйозний» інвестор розглядає їх лише як факт наявності охоронного документа як такого, що, проте, може бути з досить високою ймовірністю оскаржений будь-якою зацікавленою особою (зокрема, **Конкурентом**).

Адже відповідно до п.1 статті 33 Закону [1], патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону [1]. Це означає, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. І якщо перевірка виконання другої умови практично не викликає труднощів, то відповідно до першої умови, винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

На практиці достатньо подати до Укрпатенту від будь-якої особи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності (далі – експертизи), заплативши відповідний збір, і після певного проміжку часу отримати відповідний висновок, який надалі може долучатись до справи при поданні позовної заяви до суду про визнання патенту України на корисну модель недійсним.

Нижченаведений приклад наочно демонструє ці твердження на основі детального аналізу результатів експертизи типового патенту України на корисну модель №101479 (пристрій) [4].

Особливості досліджуваної корисної моделі на пристрій

Формула патенту України на корисну модель №101479 [4] (на пристрій) подана у наступній редакції:

Формула корисної моделі

1. Каркасна система, що складається зі з'єднувальних елементів (1) та поєднаних ними через гвинтові штифти (2) з'єднувальних вузлів у формі прямокутного паралелепіпеда та/або трапецеїдальної призми з різьбовими отворами (5), а також панельних елементів (3), які прикріплені до з'єднувальних вузлів через фіксатори (4), **яка відрізняється тим, що**, в для монтажу двох панельних елементів використовують з'єднувальні вузли, в яких їх основа (6) та протилежна їй грань (6") мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори для монтажу панельних або з'єднувальних елементів, а для монтажу чотирьох вертикальних панельних елементів, у з'єднувальних вузлах їх основа (6) та протилежна їй грань (6") містять по два різьбових отвори, а кожна з бічних граней (7 та 7") або одна з них має чотири різьбових отвори для монтажу панельних або з'єднувальних елементів, при цьому панельні елементи є не вигнуті та/або вигнуті зі скла, та/або металу або металевих сплавів, та/або кераміки, або з комбінованого матеріалу на їх основі.

2. Каркасна система за п. 1, **яка відрізняється тим, що**, містить з'єднувальний вузол, в якому одна із взаємно протилежних бічних граней трапецеїдальної призми з більшою площиною (7) має вигнуту поверхню, а інша (7") увігнуту або пряму поверхню.

Для економії місця наведемо лише одну фігуру №2 (в нашій нумерації – це рис.1) з опису [4], на яку при аналізі посилається експертиза.

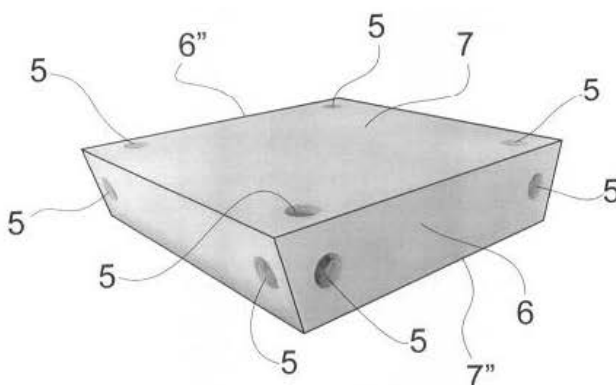


Рис.1. З'єднувальний вузол каркасної системи у формі трапецеїдальної призми з двома різьбовими отворами на основі та протилежній їй грані, та з чотирма різьбовими отворами на взаємно протилежних бічних гранях, які призначені для з'єднання вертикальних панельних елементів [4].

Розгорнутий експертний аналіз досліджуваної корисної моделі.

Типовий аналіз досліджуваної запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності включає аналіз рівня техніки, перевірку формули корисної моделі із врахуванням опису корисної моделі на відповідність вимогам ч.ч. 4, 7, 8 ст.12 Закону [1] відповідно до п. 6.4 Правил розгляду [3], перевірку промислової придатності запатентованої корисної моделі згідно з ч. 8 ст. 7 Закону [1] та відповідно до п.6.5.1 Правил розгляду [3], а також перевірку новизни запатентованої корисної моделі згідно з ч. 3 ст. 7 Закону [1] та відповідно до п. 6.5.2 Правил розгляду [3].

1. Рівень техніки.

Рівень техніки був визначений за результатами патентного пошуку, проведеного Укрпатентом, відповідно до п.6.3 Правил розгляду [3]. Рівень техніки характеризується зазначеними нижче документами (див. табл.1), що відносяться до предмета пошуку (запатентованої корисної моделі) та відповідають вимогам п. 6.5.2.1 Правил розгляду [3]:

Таблиця 1. Документи, що характеризують рівень техніки запатентованої корисної моделі [4].

№ п/п	Бібліографічні дані документа із зазначенням, де можливо, релевантних частин	Пункти формули №
D1	JPH 06123130 A, 06.05.1994 (3 стор.)	1-2
D2	UA 49021 C2, 16.09.2002 (3 стор.)	1-2
D3	DE 102010026521 A1, 12.01.2012(11 стор.)	1-2
D4	GB 829376 A, 02.03.1960 (5 стор.)	1-2
D5	EP 1359328 A 1,05.11.2003 (5 стор.)	1-2
D6	JPH 01210542 A, 24.08.1989 (4 стор.)	1-2
D7	US 4271654 A, 09.06.1981 (7 стор.)	1-2
D8	DE 3304000 A1, 02.08.1984 (18 стор.)	1-2
D9	WO 2005083276 A1, 09.09.2005 (8 стор.)	1-2
D10	JP 2011038590 A, 24.02.2011 (17 стор.)	1-2

2. Результати перевірки формули корисної моделі із врахуванням опису корисної моделі на відповідність вимогам ч.ч. 4, 7, 8 ст. 12 Закону [1] відповідно до п. 6.4 Правил розгляду [3].

2.1. Експертиза зазначає, що опублікована формула запатентованої корисної моделі UA 101479 U [4] має один незалежний пункт за номером 1 та один залежний пункт за номером 2.

2.2. Відповідно до ч.ч. 4, 7, 8 ст. 12 Закону [1] «Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі). Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло».

Як декларує експертиза, зазначені вимоги корисної моделі [4] не дотримані внаслідок наступного.

2.3. В об'єкті корисної моделі охарактеризована «каркасна система». Слово «каркас», відповідно до тлумачного словника української мови, має таке значення: *«металева або дерев'яна основа якої-небудь речі, споруди тощо; кістяк»* [<http://sum.in.ua/s/karkas>].

Отже, з огляду на вищевказане тлумачення зазначеного терміну (слова) стає зрозумілим, що сам по собі «каркас», як, зокрема, і «каркасна система», має характеризуватися наявністю елементів, що формують каркас або основу, зв'язків між ними тощо (див. п. 10.1 Правил складання [2]). Тоді як ознаки щодо наявності у заявленій каркасній системі «фіксуючих елементів», «панельних елементів», а також характеристика таких панельних елементів (*вигнуті/не вигнуті, скляні та/або металеві тощо*), **не належать до ознак заявленого об'єкта корисної моделі**, оскільки застосування вказаних фіксаторів та панельних елементів, а також форма їх втілення та матеріал, з якого вони виготовлені, – **жодним чином не впливає на створення каркасної системи як такої**, тобто основи якоїсь споруди. Відтак наявність у формулі відповідних ознак порушує вимоги ясності та стислості викладення формули корисної моделі.

2.4. У відмітній частині незалежного п.1 формули корисної моделі [4] наведені ознаки:

- «для монтажу двох панельних елементів використовують з'єднувальні вузли, в яких їх основа (6) та протилежна їй грань (6") мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори для монтажу панельних або з'єднувальних елементів» (далі – ознака [А]);

- «для монтажу чотирьох вертикальних панельних елементів, у з'єднувальних вузлах їх основа (6) та протилежна їй грань (6") містять по два різьбових отвори, а кожна з бічних граней (7 та 7") або одна з них має чотири різьбових отвори для монтажу панельних або з'єднувальних елементів» (далі – ознака [Б]),

які, на думку експертизи, виражені неясно.

А саме, зі змісту вказаних ознак виходить, що вузол (далі – вузол [А₁]) за ознакою [А] має використовуватися для монтажу двох панельних елементів, а вузол (далі – вузол [Б₁]) за ознакою [Б] для монтажу чотирьох вертикальних панельних елементів. При цьому зазначено, що відповідні різьбові отвори у вказаних вузлах [А₁] та [Б₁] передбачені для монтажу панельних (*тут вже будь-яких, оскільки про вертикальні нічого не сказано в обох ознаках*) або з'єднувальних елементів.

Таким чином, робить висновок експертиза, зі змісту згаданих ознак [А] та [Б] **неможливо однозначно встановити**, які отвори у вказаних вузлах [А₁] та [Б₁] передбачені для встановлення двох панельних елементів та чотирьох вертикальних панельних елементів відповідно, а які для монтажу будь-яких панельних елементів (не тільки вертикальних!) або з'єднувальних елементів. При цьому із опису та креслень корисної моделі UA 101479 U [4] це також однозначно встановити неможливо (із опису корисної моделі скоріше виходить, що **будь-які** різьбові отвори відповідних вузлів можуть бути використані для встановлення

панельних або з'єднувальних елементів, без поділу панельних елементів на вертикальні та горизонтальні).

В описі корисної моделі відповідні вузли охарактеризовані виключно «із прив'язкою» до форми панельних елементів (вигнута/увігнута), про що можна прочитати на стор. 3 опису [4], наприклад, у абзацах №№2-6. Відтак наявність у формулі корисної моделі за незалежним п. 1 уточнення щодо призначення отворів у відповідних вузлах [А₁] та [Б₁] призводить до неясності її (формули) викладення.

2.5. У відмітній частині незалежного п. 1 формули корисної моделі наведені ознаки: «панельні елементи є не вигнуті та/або вигнуті зі скла, та/або металу **або** металевих сплавів, та/або кераміки, або з комбінованого матеріалу на їх основі». Відтак корисна модель [4] за незалежним п. 1 формули містить викладені як альтернатива ознаки. Причому вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо інших ознак (п. 7.3.4 Правил складання [2]).

А саме, вказану у п.2.5 ознаку, по-суті, можна «розбити» так:

- панельні елементи виконані із/зі:

- 1) «скла **та/або** металу» (перша альтернативна група ознак);
- 2) «металевих сплавів **та/або** кераміки» (друга альтернативна група ознак);
- 3) «скла **та/або** металу **або** металевих сплавів та/або кераміки» (це вже третья альтернативна група ознак).

При цьому вибір третьої альтернативної групи ознак залежить від вибору, що зроблені до цього (*при виборі матеріалу в першій чи другій альтернативній групі ознак*). До аналогічної ситуації призводить і наявність ознаки «або з комбінованого матеріалу на їх основі» у формулі. Таким чином корисна модель за незалежним п. 1 формули **не стосується однієї корисної моделі** і, як наслідок, формула корисної моделі виражена **неясно** (тобто вимоги ч. 8 ст. 12 Закону [1] не дотримані).

2.6. Формула корисної моделі викладена з порушенням п. 7.1.2 Правил складання через наявність формулювання «панельні елементи є не вигнуті та/або вигнуті». Дане формулювання не накладає жодних обмежень на обсяг патентних домагань, оскільки заявлено панельні елементи **будь-якої** форми втілення.

Таким чином, в запатентованій корисній моделі [4] порушено вимоги щодо ясності та стислості викладення формули.

2.7. Ознаки обмежувальної частини незалежного п. 1 формули корисної моделі передбачають можливість виконання з'єднувальних вузлів «у формі прямокутного паралелепіпеда та/або трапецеїдальної призми». При цьому, залежний п.2 формули сформульовано таким чином (див. ознаку – «містить з'єднувальний вузол, в якому одна із взаємно протилежних бічних граней трапецеїдальної призми...»), що має місце вилучення ознаки незалежного пункту формули (див. ознаку – «у формі прямокутного паралелепіпеда»), якому він підпорядкований. Відтак залежний пункт 2 формули не може бути визнаний таким, що разом із зазначеним незалежним пунктом 1 формули характеризує одну корисну модель (п. 7.3.12 Правил складання [2]).

3. Перевірка промислової придатності запатентованої корисної моделі згідно з ч. 8 ст. 7 Закону [1] та відповідно до п. 6.5.1 Правил розгляду [3].

3.1. Згідно із п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3] «для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

(а) наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (корисної моделі) (для нових хімічних сполук – його можливе застосування);

(б) наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу (корисної моделі) в тому вигляді, як він (вона) охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу (корисної моделі);

(с) крім цього, у разі здійснення винаходу (корисної моделі) **за будь-яким пунктом формули**, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива».

3.2. За результатами перевірки умов (а), (б), (с), зазначених у п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3], експертизою встановлено наступне.

3.2.1. У матеріалах заявки наявне посилання на призначення заявленого об'єкта корисної моделі (каркасна система) – умова (а) п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3] дотримана. При цьому у первинних матеріалах заявки достатньо описаних засобів та методів, за допомогою яких можливе здійснення корисної моделі за незалежним п. 1 формули, тоді як можливість реалізації заявленого заявником призначення (*створення каркасної системи*) за вказаним незалежним п. 1 формули також не викликає сумнівів. Відтак експертиза вважає, що умови (б) та (с) п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3] для корисної моделі за вказаним незалежним п. 1 формули дотримані.

3.2.2. У відмітній частині залежного п. 2 формули корисної моделі наведені ознаки: «містить з'єднувальний вузол, в якому одна із взаємно протилежних бічних граней трапецеїдальної призми з більшою площиною (7) має вигнуту поверхню, а інша (7'') увігнуту або пряму поверхню».

При цьому із рівня техніки відомо, що:

- ознака «призма» має таке значення: «багатогранник з двома рівними паралельними основами-багатокутниками і бічними гранями – паралелограмами» [<http://sum.in.ua/s/pryzma>];

- ознака «трапеція» має таке значення: «чотирикутник, у якому дві протилежні сторони (основи) паралельні, а дві інші (бічні) – не паралельні» [<http://sum.in.ua/s/trapecija>].

Таким чином, у випадку, якщо грань (7) із більшою площиною буде мати вигнуту поверхню, а інша протилежна грань (7''), наприклад, пряму поверхню (див. фіг. 2 креслення корисної моделі [4], або рис. 1), то **вказаний елемент вже не буде «трапецеїдальною призмою»**, оскільки за таких обставин основи призми (*на кресленні основи призми позначені як елементи (б) та (б'')*) можуть бути паралельними, **однак ці основи призми вже не утворюватимуть трапецію (оскільки пряма (7'') та протилежна вигнута (7) сторони вже не будуть паралельними)**.

3.2.2.1. Отже, враховуючи наведену у п. 3.2.2 цього висновку інформацію, експертиза дійшла до висновку про те, що у первинних матеріалах заявки та відомому рівні техніки відсутні описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення корисної моделі в тому вигляді, як вона охарактеризована в залежному п. 2 формули, оскільки неможливо реалізувати «трапецеїдальну призму» так, щоб грань (7) із більшою площиною мала вигнуту поверхню, а протилежна грань (7'') мала, наприклад, пряму поверхню. Відтак експертиза вважає, що умова (б) п. 6.5.1.1 Правил розгляду [3] для корисної моделі за вказаним залежним п. 2 формули не дотримана.

3.3. Згідно із Правилами розгляду [3] (п. 6.5.1.2) «якщо на дату пріоритету винаходу (корисної моделі) дотримані всі зазначені в пункті 6.5.1.1 вимоги (а), (б), (с), то охарактеризований у незалежному пункті формули винахід (корисну модель) визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності (п. 6.5.1.3). Якщо **хоча б одна** із зазначених вимог (а), (б), (с) **не дотримана**, то робиться висновок, що винахід (корисна модель) **не відповідає умові промислової придатності**.

Із урахуванням п.п. 3.2 – 3.2.2.1 цього висновку встановлено, умова (б), зазначена в пункті 6.5.1.1 Правил розгляду [3], не дотримана у залежному п. 2 формули. За таких обставин, відповідно до п. 6.5.1.3 Правил розгляду [3], охарактеризовану у формулі корисну модель визнано як таку, що не відповідає умові промислової придатності.

4. Перевірка новизни запатентованої корисної моделі згідно з ч. 3 ст. 7 Закону [1] та відповідно до п. 6.5.2 Правил розгляду [3].

4.1. Згідно із п.п. 6.5.1.4, 9.3 Правил розгляду [3] «щодо корисної моделі, для якої встановлена невідповідність умові промислової придатності, перевірку на відповідність іншим умовам патентоздатності не проводять».

4.2. Однак частина формули запатентованої корисної моделі придатна для перевірки новизни запатентованої корисної моделі, а саме така перевірка можлива щодо об'єкта корисної моделі за незалежним п. 1 формули [4], наведеному на початку статті.

4.2.1. Із документу **D1** (див. табл.1) відома каркасна система (див. фіг. 3, креслення за цим документом, та реферат, зокрема, вираз «... so as to form ... **three-dimensional structural body**»). До складу каркасної системи входить вузол (1) (нижче по тексту цифрові позначення документа **D1** виділені шрифтом **bold**, щоби їх можна було відрізнити від цифрових позначень опису корисної моделі [4]), що виконаний у формі куба (що також є прямокутним паралелепіпедом), кожна грань якого може вважатися основою і містить **по дев'ять** нарізних отворів. Відтак кожному грань вказаного куба (1) можна вважати такою, що містить щонайменше по одному отвору, або щонайменше по два отвори, як, зокрема, будь-яку грань можна вважати і такою, що має два або чотири нарізні отвори відповідно.

Будь-який один нарізний отвір або будь-яка інша кількість із дев'ятих нарізних отворів (на кожній грані вказаного куба (1)) виконаний/виконані із можливістю кріплення панельних елементів (що передбачають ознаки реферату за документом **D1**). Вказані панельні елементи (виконані із будь-якого матеріалу) можуть бути встановлені вертикально тощо, і можуть кріпитися через відповідні фіксатори до вказаного одного або будь-якої іншої кількості із дев'яти нарізних отворів. До того ж, будь-який отвір на вказаних гранях може бути використаний для з'єднання із штифтами (6) з'єднувальних елементів (4).

Отже, враховуючи зазначену вище інформацію, виходить, що каркасна система за документом **D1** складається зі з'єднувальних елементів (4) та поєднаних ними через гвинтові штифти (6) з'єднувальних вузлів (1) у формі прямокутного паралелепіпеда з різьбовими отворами (2) (див. реферат вказаного документа, зокрема, вираз «tapped holes 2»). Крім того, згадана система виконана із можливістю кріплення панельних елементів (див. реферат за документом **D1**, в якому йдеться про те, що велика кількість інструментів, **в тому числі стінові матеріали** (стінові панельні елементи) можуть кріпитися до елемента (1), що можуть кріпитися до з'єднувальних вузлів через фіксатори (див. реферат за документом **D1**, де також зазначено, що, наприклад, стінові матеріали (панельні елементи) можуть кріпитися до елемента (1) у відповіді нарізні отвори (2), тобто із застосуванням певних фіксаторів).

Будь-які два або чотири нарізні отвори на будь-якій грані елемента (1) дозволяються встановити два або чотири панельних елементи відповідно, **при цьому будь-якої просторової орієнтації** (вертикальних, горизонтальних тощо). Таким чином, із документа **D1** відоме застосування з'єднувальних вузлів (див. фіг. 3 креслення за документом **D1**), в яких:

- їх основа та протилежна їй грань мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори (2);
- їх основа та протилежна її грань містять по два різьбових отвори, а кожна з бічних граней або одна з них має чотири різьбових отвори.

Як вже зазначено вище, із документа **D1** відоме застосування панельних елементів, тоді як ознаки щодо форми їх утілення («вигнуті та/або не вигнуті») передбачають можливість застосування панельних елементів будь-якої форми. При цьому, у документі **D1** явним чином не зазначено, що панельні елементи виготовлені саме зі «скла, та/або металу або металевих сплавів, та/або кераміки, або з комбінованого матеріалу на їх основі».

Однак, не викликає сумнівів, що до вищеописаної каркасної системи можуть кріпитися панельні елементи саме із зазначених матеріалів, адже використання таких матеріалів є загальновідомим (принаймні виконання їх зі скла або металу). До того ж, наявність ознак щодо цього не стосується заявленого об'єкта винаходу, а саме - «каркасної системи», тобто певної основи (детальніше див. п. 2.3 цього висновку).

4.3. Отже, об'єкт корисної моделі, який зазначено у п. 4.2 цього висновку, неможливо відрізнити від об'єкту, який відомий із документа **D1**.

Можна вважати, що сукупність ознак п. 1 формули [4], яка зазначена у п. 4.2 цього висновку, властива об'єкту, який вже відомий із документа **D1**. Тобто корисна модель [4], яка

характеризується сукупністю ознак п. 1 формули, є частиною рівня техніки, а відтак не є новою.

Таким чином, за результатами експертизи запатентованої корисної моделі (вищезазначені п.п. 2-4 висновку) встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель UA №101479 U [4] **не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі**, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону [1], а саме: 1) за формулою не є промислово придатною; 2) за пунктом 1 формули не є новою.

Можна прогнозувати, що наведений кумулятивний висновок може стосуватись (за окремими винятками) практично будь-якої корисної моделі, що заявляються в Україні. Для запобігання виникнення вищенаведеної ситуації, на мою думку, слід ретельно підходити до складання опису та формули винаходу [5], включаючи використання альтернативних ознак у формулі винаходу чи корисної моделі [6].

Не буде зайвим також «розкласти по полицям» корисну модель, що подається на патентування, за вищенаведеним шаблоном (особливо якщо передбачається перетворити її на винахід чи здійснити комерціалізацію). І якщо заявник не в змозі провести це самостійно, то доречно залучити до цієї справи патентних експертів чи повірених (бажано з технічною, а не гуманітарною освітою). Тому я запрошую колеґ і патентних експертів розгорнути дискусію з цього приводу – як на сторінках журналу, так і на своєму веб-сайті [7].

Висновки

Практично будь-яка корисна модель, за окремими винятками, може бути визнана такою, що не відповідає умовам її патентоздатності внаслідок відсутності процедури її кваліфікаційної експертизи. Тому, якщо передбачається введення патенту на корисну модель в комерційний обіґ, перед подачею заявки до Укрпатенту доцільно проаналізувати заявляємо технічне рішення за вищенаведеним у статті алгоритмом з метою оцінки ймовірності визнання його непатентоздатним за клопотанням будь-якої зацікавленої особи.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст. 32 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41).
2. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 № 22 із змінами згідно з наказом № 154 від 26.02.2004р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001р. за № 173/5364.
3. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002р. № 197 із змінами згідно з наказом №578 від 14.06.2011р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002р. за № 364/6652.
4. Пат. на кор. мод. №101479 Україна, МПК (2015.01) A47F5/00, E04B /00, F16B5/00, F16S1/00. Каркасна система / Мехтієв Ельшан Гатам Оґли. – u№ 201503534; заявл. 15.04.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. №17.
5. Колосов О.Є. Особливості складання опису та формули винаходу / О.Є. Колосов // Інтелектуальна власність. – 2014. – №8. – С. 17 – 25.
6. Колосов О. Є. Використання альтернативних ознак у формулі винаходу чи корисної моделі / О.Є. Колосов // Інтелектуальна власність. – 2014. – №6. – С. 18–28.
7. www.kolosov.ua; www.kolosov.kiev.ua