

Рекомендації з складання заявки на винахід та корисну модель¹

Зміст

1. Регулювання складання заявок на винаходи і корисні моделі
2. Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель
 - 2.1. Повідомлення творцями адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі.
 - 2.2. Укладання договорів між творцями і установою
 - 2.3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі):
 - а) Визначення ОППВ – винахід або корисна модель;
 - б) Визначення індексу рубрики діючої редакції міжнародної патентної класифікації, до якої належить винахід (корисна модель);
 - в) Викладення назви винаходу (корисна модель);
 - г) Викладення формули винаходу (корисна модель);
 - д) Викладення розділу: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
 - є) Викладення розділу: рівень техніки винаходу (корисної моделі);
 - ж) Викладення розділу: суть винаходу (корисної моделі);
 - з) Викладення розділу: перелік фігур креслення;
 - і) Викладення розділу: відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі);
 - 2.4. Особливості викладення опису винаходу (корисної моделі) для різних ОППВ:
 - а) Пристрій;
 - б) Речовина;
 - в) Композиція;
 - г) Речовини одержані шляхом ядерного перетворення;
 - д) Композиції невизначеного складу;
 - є) Штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин;
 - ж) Консорціум мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин;
 - з) Процес.
3. Подання заявки на винахід за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ).
 - 3.1. Законодавство щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ
 - 3.2. Склад та зміст документів щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ.
 - 3.3. Особливості розгляду заявки на винахід за процедурою РСТ.

1. Регулювання складання заявок на винаходи і корисні моделі

Відносини щодо набуття майнових прав на винахід, корисну модель в Україні

¹ Рекомендації з складання заявок на винаходи та корисні моделі в наукових установах /Хоменко І.І. Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2019. 24 с.

визначаються:

- Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами (далі – ЦК);
- Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» із змінами (далі – Законом);
- Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстрованими Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за N 173/5364 із змінами (далі Правила складання);
- Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за N 364/6652 із змінами (далі Правила розгляду);
- Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 23 грудня 2004 р. за № 1716 (із змінами).

В допомогу винахіднику розроблені також практичні рекомендації².

2. Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель в установах НАН України:

Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель складають:

1. Повідомлення творцями адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі.
2. Укладання договорів між творцями і установою
3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі):
 - а) Визначення ОПВ – винахід або корисна модель;
 - б) Визначення індексу рубрики діючої редакції міжнародної патентної класифікації, до якої належить винахід (корисна модель);
 - в) Викладення назви винаходу (корисна модель);
 - г) Викладення формули винаходу (корисна модель);
 - д) Викладення розділу: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
 - є) Викладення розділу: рівень техніки винаходу (корисної моделі);
 - ж) Викладення розділу: суть винаходу (корисної моделі);
 - з) Викладення розділу: перелік фігур креслення;
 - і) Викладення розділу: відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі);

2.1. Повідомлення працівником адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі

² Складання заявки на винахід. Практик. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 64 с. URL: <http://library-ukrpatent.finport.com.ua/themes/ukrpatent/uploads/documents/vynach.pdf>

Особливості створення службових об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) науковими установами НАН України визначені пп. 5.1 – 5.13 «Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України» затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами) (далі – Положення).

Відповідно до п. 5.2. Положення при створенні службового ОПІВ працівник у 10 денний строк з дати завершення роботи над ним надає письмове повідомлення про створений службовий ОПІВ з описом, що розкриває його суть достатньо ясно і повно. Форма повідомлення затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15.

Письмові повідомлення про створені службові ОІВ подаються працівником директору Установи або, якщо це визначено Установою, керівнику Підрозділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (п. 5.7 Положення).

Повідомлення розглядається підрозділом з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (далі Підрозділ) Установи у строк, що встановлюється Установою, проте не більше 2 місяців з дня подання повідомлення про створений ОІВ, для сортів рослин - у строк до 1 місяця.

За результатами розгляду керівник Підрозділу надає керівнику Установи пропозиції щодо набуття охорони на створений об'єкт інтелектуальної власності (далі – ОІВ).

Установа протягом 4 місяців від дати одержання від працівника повідомлення про створений винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральних мікросхем, а щодо сортів рослин – протягом 60 днів:

- подає до відповідних центральних органів виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності заявку на одержання охоронного документу на зазначені ОІВ або

- передає право на його одержання іншій особі (у випадку, якщо можливість передачі прав іншій особі визначена законом, або здійснюється відповідно до договору чи нормативного акту НАН України) чи

- приймає рішення щодо збереження винаходу, корисної моделі, сорту рослин, топографії інтегральної мікросхеми як конфіденційної інформації та письмово повідомляє про це Працівника.

2.2. Укладання договорів між працівником та установою

Установа у строк протягом 4 місяців з дня подання повідомлення про створення об'єкту права інтелектуальної власності укладає з працівником Додаткову угоду до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання або, якщо зазначений Договір не укладено, – то Договір та Додаткову угоду, де визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою (п. 5.5 Положення).

Форма Договору та Додаткової угоди затверджені розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15.

Заявки на отримання охоронних документів готуються Підрозділом разом з творцем ОІВ та подаються до уповноважених організацій у порядку, що встановлено положенням про Підрозділ (п. 5.9).

Установа передбачає в договорах про службові ОІВ та виплату винагороди, посадових інструкціях обов'язки Працівника (п. 5.10):

- сприяти одержанню Установою охоронних документів на ОІВ в Україні та іноземних державах, що включає участь у підготовці матеріалів заявки, зокрема, у складанні опису заявки, формули винаходу, корисної моделі, промислового зразку, сорту рослин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, а також участь у патентно-кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензування прав на ОІВ;

- готувати необхідні матеріали для подання заявки на отримання охоронного документу для винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших ОІВ.

При прийнятті рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням охоронного документу, Установа своєчасно пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами, - творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) права на отримання охоронного документа на ОІВ (п. 5.11). Вказане інформування має бути здійснено не пізніше, ніж за три місяці до чергового внесення збору, пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами - творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) виключного майнового права на цей об'єкт (п. 5.12).

2.3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі)

Опис має розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі (п. 6.1. Правил складання).

Підготовка опису винаходу (корисної моделі) включає в себе:

- визначення ОПІВ – винахід або корисна модель;
- визначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель);
- написання назви винаходу;
- написання формули винаходу;
- написання галузі техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
- написання рівня техніки;
- написання суті винаходу (корисної моделі);
- написання переліку фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);
- написання відомостей, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

а) Визначення об'єкту права інтелектуальної власності, для якого передбачається отримання охоронного документу.

На який об'єкт – винахід або корисну модель має готуватися заявка для отримання охоронного документу визначають з врахуванням таких факторів:

- для провідних технічних рішень, для яких передбачається використання в Україні або закордоном – звичайно подається заявка на винахід. Подання заявки на корисну модель містить суттєві ризики відсутності зацікавленості інвестора або підприємства у використанні корисної моделі у зв'язку з відсутністю проведення кваліфікаційної експертизи та відповідного підтвердження її патентоспроможності. Зацікавлена третя сторона може оскаржити відповідність патенту на корисну модель критеріям патентоспроможності та вимагати визнання його недійсним;

- в інших випадках доцільно подання заявки на корисну модель з врахуванням швидкого терміну отримання охоронного документу. При цьому має братися до уваги, що строк дії майнових прав на корисну модель становить 10 років.

б) Визначення індексу рубрики міжнародної патентної класифікації (МПК), до якої належить винахід (корисна модель).

Складання опису винаходу (корисної моделі) починають з визначення рубрики винаходу (корисної моделі) в міжнародній патентній класифікації (далі – МПК). Підставою для вибору необхідної рубрики МПК є формула.

МПК – засіб систематизації патентних фондів, забезпечення однакової у світі класифікації патентних документів, метою якої є створення ефективного інструменту пошуку патентних документів в фондах та базах даних відомств інтелектуальної власності для з'ясування новизни та оцінки винахідницького рівня. Під егідою ВОІВ МПК кожні п'ять років переглядається для поліпшення системи та врахування технічного розвитку.

МПК побудована за деревоподібним ієрархічним предметно-галузевим принципом, розподілена на вісім складових частин - розділів. Розділи є верхній рівень ієрархії у Класифікації. Кожний розділ позначено прописною латинською літерою від А до Н: А – життєві потреби людини у виконванні операцій, транспортування; В – виконання операцій; транспортування; С – хімія, металургія; D – текстиль та папір; Е – будівництво; F – машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя, підривні роботи; G – фізика; Н – електрика.

Кожний розділ поділено на класи. Індекс кожного класу складається з індексу розділу, після якого стоїть двозначне число, наприклад, А01. Кожний клас містить один або декілька підкласів. Індекс кожного підкласу містить індекс класу та прописну латинську літеру, наприклад, А01С. Кожний підклас поділено на підрозділи, так звані "групи", які є основними групами, або підгрупами. Кожний індекс основної групи складається з індексу підкласу, після якого йде одна, дві чи три цифри, коса риска, а потім два нулі, наприклад, А01С 3/00.

Підгрупи формують підрозділи під основними групами. Кожний індекс підгрупи складається з індексу підкласу та одної, двох, трьох цифр її основної групи, скісної риски та числа принаймні із двох цифр, але не 00, наприклад, А01С 3/02.

Індекс рубрики МПК можливо знайти в Інформаційно-довідковій системі «Міжнародна патентна класифікація» на сайті Укрпатенту³. Індекс визначається за правилами МПК, що включають: структуру індексів класифікації; ієрархічну структуру класифікації; представлення схем класифікації; інформацією для користувача; термінологію; область охоплення рубрик; принцип класифікування; класифікування кількома індексами; обов'язкове класифікування; необов'язкове класифікування та індексування; правила підбирання класифікаційних рубрик; представлення класифікаційних індексів та індексних кодів у патентних документах; спеціальні класифікаційні рубрики для об'єктів винаходів, які не охоплені класифікацією відповідним чином; застосування МПК для пошуку тощо.

Результати класифікування можуть мати, наприклад, наступний вигляд.

1. Назва винаходу: Спосіб підвищення врожайності рослин озимої пшениці шляхом обробки насіння та рослин.

МПК (2017): А01N 27/00, де

А – життєві потреби людини

А 01 – сільське господарство

А 01N – консервування рослин

³Інформаційно-довідкова система "Міжнародна патентна класифікація. Українська версія (2017.01). – Електронний ресурс: <http://base.uipv.org/mpk2009/index.html?level=c>

27/00 – регулятори росту рослин, що містять вуглеводні.

2. Назва винаходу: Нові несиметричні 2-амінозаміщені монометинціанінові барвники та спосіб їхнього синтезу.

МПК (2017) : C09B 23/04, C07D 215/00, де C09B 23/04: C – хімія; 09B – барвники; 23/04 – органічні барвники або споріднені сполуки для одержання барвників. C07D 215/00: C – хімія; 07D – гетероциклічні сполуки; 215/00 – шести членний цикл.

Інші приклади більш детального класифікування патентних документів можна знайти у довіднику «Міжнародна патентна класифікація» на сайті Укрпатенту⁴.

Для візуального розрізнення результатів класифікування документів за допомогою кожної з нових версій МПК уводиться різне графічне представлення поглибленого рівня - курсивом. Основні індекси виділяються жирним шрифтом.

в) Назва винаходу (корисної моделі)

Відповідно до Правил ... назва винаходу повинна відповідати суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, характеризувати його призначення. Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині (п. 6.3 Правил). (Далі наведені посилання на пункти Правил).

Винятки становлять:

- назви, які не вживаються в однині;
- назви винаходів (корисних моделей), що є хімічними сполуками, охопленими загальною структурною формулою. Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і скорочену - іншого.

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи.

Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова "варіанти"⁵. (п. 6.3)

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 (п. 6.1).

г) Викладення формули винаходу (корисної моделі)

Відповідно до розділу 7 Правил формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом та повинна виражати його суть і викладатися ясно та стисло. Формула винаходу/корисної моделі (далі формула) виражає суть винаходу/корисної моделі та містить сукупність його(її) суттєвих ознак, достатніх для досягнення заявником зазначеного нового технічного результату.

Формула базується на описі й характеризує винахід/корисну модель тими самими поняттями, що містить опис винаходу/корисної моделі. У формулі ознаки винаходу (корисної моделі) викладають з можливістю їх ідентифікації для однозначного розуміння їх змісту спеціалістом певної галузі на основі відомого рівня техніки. Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають одним реченням.

Перед написанням формули спочатку проводять аналіз суттєвих та необхідних ознак

⁴Там же.

⁵«Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за N 173/5364 із змінами. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01/print>

(дій) запропонованої розробки потрібних для здійснення майбутнього винаходу та отримання нового технічного результату. Далі, визначені суттєві ознаки запропонованої розробки порівнюють з ознаками обраного відомого найбільш близького за ознаками, наприклад, винаходу та записують їх в обмежувальну або у відмітну частину формули.

Ознаку винаходу (корисної моделі) характеризують загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, що містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником нового технічного результату.

Обмежувальна частина пункту формули

Після того, як відібрано найбільш близький до нового запропонованого технічного рішення (речовини, способу тощо) раніше вже відомий засіб/пристрій тощо (аналог) того ж призначення; визначено їх спільні ознаки (дії), то їх записують першим пунктом формули – це **обмежувальна частина пункту формули** (п. 7.3.1), у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкту. Новий винахід у формулі описується всіма суттєвими ознаками, що являються спільними для запропонованого винаходу та обраного раніше відомого засобу (пристрою, тощо).

Відмітна частина пункту формули відмітна

Другий пункт формули – **відмітна частина** – перераховуються нові ознаки (дії, відмінності) запропонованого нового технічного рішення. Вони забезпечують новий технічний результат.

Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом "*який (яка, яке) відрізняється тим, що...*".

Приклад: Кондуктометричний біосенсор для визначення концентрації сечовини у водних розчинах, *який відрізняється тим*, що складається з двох пар золотих гребінчастих електродів, на першу пару з яких нанесена робоча мембрана на основі рекомбінантної уреазы, селективної до сечовини, на другу пару електродів нанесена референтна мембрана, а вказаний біосенсор призначений для підключення до експериментальної установки для кондуктометричних вимірювань.

Існують і винятки, а саме, без поділу на обмежувальну й відмітну частини складають формулу, яка характеризує:

- індивідуальну сполуку;
- штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин;
- нове застосування відомого продукту чи процесу;
- винахід (корисну модель), що не має аналогів (п. 7.3.1).

Приклад: Застосування анти-HSP60 антитіл сироватки крові донорів як маркерів імунної безпеки проведення гемотрансфузій в кардіохірургії вроджених вад серця.

Структура формули

Формула може бути одноланковою чи багатоланковою (п. 7.2).

Одноланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупність суттєвих ознак, якого не мають розвитку, чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком та/або уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі)

або для характеристики групи винаходів. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

При складанні багатоланкової формули дотримуються наступних правил (п. 7.2.5.):

- незалежні пункти не повинні містити посилань на інші пункти формули. Такі посилання допускаються, якщо вони дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому повністю змісту інших пунктів;

- залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, у тому числі, коли для характеристики різних винаходів групи залучаються залежні пункти однакового змісту;

- пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) нумеруються арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх викладення).

Незалежний та залежний пункти формули

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива.

У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак описану певним набором та властивих запропонованому об'єкту, що достатньо для досягнення нового технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони» (п. 7.3.2).

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) може бути не визнаним таким, що стосується одного винаходу (корисної моделі), якщо він буде містити (п. 7.3.4.):

- викладені як альтернатива ознаки, які не забезпечують одержання того самого технічного результату, або викладені як альтернатива групи ознак, причому кожна з альтернативних груп включає кілька функціонально самостійних ознак (вузол або деталь пристрою; операція способу, речовина, матеріал або прилад, застосовані в способі; інгредієнт композиції і т. ін.), у тому числі, коли вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак);

- 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.

До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання (п. 7.3.5.).

Обмежувальна частина залежного пункту формули включає родове поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним у незалежному пункті, і містить посилання на незалежний пункт і/або залежний (залежні) пункт (пункти), якого (яких) він стосується.

Підпорядкованість залежних пунктів незалежному може бути безпосередньою і опосередкованою, тобто з посиланням на один або декілька залежних пунктів.

Безпосередню підпорядкованість залежного пункту застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд із ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули. Опосередковану підпорядкованість залежного пункту незалежному застосовують, якщо для зазначеної характеристики, окрім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох інших залежних пунктів формули.

При підпорядкованості залежного пункту декільком пунктам формули посилання на них зазначають з використанням альтернативи.

У залежному пункті формули, що характеризує один об'єкт, в усіх випадках під поняттям "Пристрій за п.1" розуміють повний зміст першого пункту формули, а саме сукупність усіх без винятку ознак, наведених у його обмежувальній та відмітній частинах.

Якщо залежний пункт сформульовано таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому він підпорядкований, то залежний пункт не може бути визнаний таким, що разом із зазначеним незалежним пунктом характеризує один винахід (корисну модель).

Цікавий алгоритм складання формули винаходу, що стосується одного пункту або незалежного пункту, запропоновано в практичних рекомендаціях Ф.В. Рачинського, Т.Г. Марчевської, В.П. Міляєвої⁶:

$ФВ = \{ОбЧФ [Ю + НРП(ЕО) + НРП(АО)] + ВідмЧФ [ВВ(АО) + ОВВП]\}$, де

- ФВ – формула винаходу;
- ОбЧФ – обмежувальна частина формули;
- Ю – ідентичні ознаки;
- НРП(ЕО) – найближчі родові поняття для еквівалентних ознак;
- НРП(АО) – найближчі родові поняття для альтернативних ознак;
- ВідмЧФ – відмітна частина формули;
- ВВ(АО) – видові відмінності альтернативних ознак винаходу;
- ОВВП – ознаки винаходу, відсутні у прототипу.

д) Викладення розділу – галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)

У розділі зазначають галузь техніки, до якої може належати винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування (вид промисловості) винаходу (корисної моделі).

Наприклад, винахід (корисна модель) належить до медицини, а може бути застосований(а) в оптиці. У випадку декількох галузей застосування, то зазначають ті з них, які мають перевагу.

є) Викладення розділу – рівень техніки винаходу (корисної моделі)

При складанні опису майбутнього винаходу/корисної моделі, здебільшого, труднощі у

⁶ Складання заявки на винахід. Практ. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 64 // URL: [http://library-ukrpatent.finport.com.ua/themes/ukrpatent/uploads/documents/vynach.pdf](http://library.ukrpatent.finport.com.ua/themes/ukrpatent/uploads/documents/vynach.pdf)

наукових співробітників виникають, зокрема, з цим розділом⁷.

В даному розділі наводять рівень техніки, відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і його (її) зв'язку з відомим рівнем. Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі). Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий за кількістю ознак аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини (недоліки), що перешкоджають одержанню нового очікуваного технічного результату, що заявляється.

При виявленні та обґрунтуванні причин (недоліків), що перешкоджають при використанні найближчого аналога одержанню очікуваного нового технічного результату, аналізують технічні властивості аналога, обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих властивостей при його використанні і показують їх недостатність для досягнення очікуваного технічного результату.

При описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для кожного винаходу (п. 6.5).

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

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

Приклади:

– Відомий пристрій для формування і укладання в тару групи штучних предметів [№ SU 1742126 A1, МПК: B65B 1/06, 5/06, 35/46, 1993, Бюл. № 23], який складається з пристрою для формування групи предметів, транспортера для тари і касетного транспортера. Недоліками такого пристрою є складність його конструкції і низька надійність в роботі.

– Відомий пристрій для дозування штучних виробів, що легко деформуються [Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І., Кохан .О. Пакувальне обладнання; Підручник - К. ІАЦ "Упаковка", - 2010 стор. 277], який складається з бункера, труби-накопичувача, відсікача, механізмів подавання та зварювання плівки, взятий по більшості ознак, що співпадають, за найближчий аналог. Недоліками даного пристрою є: складність конструкції; невисока надійність роботи, внаслідок виникнення явища зависання виробів в бункері.

ж) Викладення розділу – суть винаходу(корисної моделі)

Важливим є пам'ятати, що згідно з частиною 4 ст. 12 Закону заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Слід взяти до уваги, що 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

⁷ Рекомендації щодо викладання цього розділу – дивись Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва, 2007.

сукупності.

Визначення того, чи є група винаходів настільки взаємопов'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.

Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

- заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу; заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

- заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заявка стосується:

- винаходів, 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;

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

- винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина;

- процес і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі; нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є, тощо;

- винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти) (п.2.6.).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі. Вимога єдності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

- заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу;

- заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули (п.2.7.).

Питання щодо роз'яснення написання розділу суті винаходу (корисної моделі) є предметом постійного творчого пошуку.

Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом. (п. 6.6.1.). У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель) та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі) (п. 6.6.2.).

Для написання в описі суті об'єкту винаходу – способу, продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів) або нове застосування відомого продукту чи способу – потрібно

звернутися до Правил, якими визначений набір ознак необхідних для вираження суті винаходу (корисної моделі).

Наприклад, для характеристики об'єкта винаходу "пристрій" використовують, зокрема, наступні ознаки:

- наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);
- наявність зв'язків між елементами;
- взаємне розташування елементів;
- форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
- форму виконання зв'язків між елементами;
- параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;
- матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики (п. 10.).

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема, використовують:

- для низькомолекулярних сполук - якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента);
- зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою, чи в кристалічній решітці;
- для високомолекулярних сполук - хімічний склад і структуру однієї ланки макромолекули, структуру макромолекули в цілому (лінійну, розгалужену), періодичність ланок, молекулярну масу, молекулярно-масовий розподіл, геометрію і стереометрію макромолекули, її кінцеві та бокові групи;
- для індивідуальних сполук з невизначеною структурою – фізико-хімічні та інші характеристики, у тому числі ознаки способу одержання, що дають змогу їх ідентифікувати;
- для індивідуальних сполук, що належать до об'єктів генетичної інженерії, - послідовність нуклеотидів (для фрагментів нуклеїнових кислот) або фізичну карту (для рекомбінантних нуклеїнових кислот і векторів), а також послідовність амінокислот, фізико-хімічні та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п. 11.1.1.).

Для характеристики композицій, зокрема, використовують:

- якісний (інгредієнти) склад;
- кількісний (вміст інгредієнтів) склад;
- структуру композиції;
- структуру інгредієнтів» (п. 11.1.2.).

Для характеристики речовин, одержаних шляхом ядерного перетворення, зокрема, використовують:

- якісний (ізотопний) склад елемента, кількісний склад (число протонів та нейтронів);
- основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергію випромінювання (для радіоактивних ізотопів) (п. 11.1.3).

Для характеристики композицій невизначеного складу, зокрема, використовують фізико-хімічні, фізичні та утилітарні показники та ознаки способу одержання. Відповідно (п. 11.1.4).

Для характеристики об'єкта винаходу "процес" використовують, зокрема, наступні ознаки:

- наявність дії або сукупності дій;
- порядок виконання таких дій у часі (попередньо, одночасно, у різних сполученнях тощо);
- умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин (п. 13.1.).

Технічна задача, як правило, полягає у створенні об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу у структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо.

Технічним результатом також може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше. Рекомендується навести також й інші відомі заявнику види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.

Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу. У цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним технічним результатом.

з) Викладення розділу – перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі).

У розділі, крім переліку фігур наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній з них.

Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту. Таблиці нумерують окремо (п. 6.7)

і) Викладення розділу – відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі) повинні розкривати можливість одержання зазначеного в розділі "Суть винаходу (корисної моделі)" технічного результату при використанні винаходу (корисної моделі); можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки в матеріалах заявки або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.

Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують дані кількісних ознак, виражених у вигляді інтервалу, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу. Тобто, граничних показників та проміжного показника (п. 6.8).

Наприклад, при патентуванні харчового продукту із вмістом фосфоліпідів, формула якого: Харчовий продукт із вмістом фосфоліпідів, що містить фосфоліпід, цистеїн, цинк, селен, спирт етиловий та воду, **який відрізняється тим**, що додатково містить ліпоєву кислоту, бета-каротин (провітамін А), альфа-токоферол (вітамін Е), аскорбінову кислоту (вітамін С), лимонну кислоту, фолієву кислоту, метіонін, желатину або пектин, ароматичні добавки, будь який цукор при такому співвідношенні компонентів в продукті, у мас. %:

Фосфоліпід	8 – 35
Цистеїн	0,25 – 0,4
Цинк	0,023 – 0,05
Селен	0,0001 – 0,00023
Спирт етиловий	8 – 12
Ліпоєва кислота	0,25 – 0,4
Бета-каротин (провітамін А)	0,015 – 0,035
Альфа-токоферол (вітамін Е)	0,016 – 0,08
Аскорбінова кислота (вітамін С)	0,23 – 0,6
Лимонна кислота	0,1 – 0,2
Фолієва кислота	0,001 – 0,0013
Метіонін	1 – 1,7
Желатина (пектин)	2 – 5 (0,5 – 1)
Цукор	2 – 8
Ароматична добавка	0,03 – 0,15
Вода	до 100,

Приклади конкретного здійснення потрібно навести таким чином, щоб виробництво продукту з граничними показниками та проміжним давали позитивний заявлений автором результат. А саме, наприклад, компонент Фосфоліпід – 8 – 35. Наводимо приклади здійснення продукту з вмістом фосфоліпідів для 8 мас. % ; 17,5 мас. %; 35 мас. %. І так для кожного компоненту.

Слід вказати, що у виданні «Складання заявки на винахід», 2005 р., наведено рекомендації щодо чотирьох особливостей технічного результату.

- технічний результат як ключ до розуміння суті винаходу;
- технічний результат як критерій наявності технічного рішення;
- технічний результат як засіб для визначення дотримання або порушення єдності винаходу;
- технічний результат як критерій наявності або відсутності винахідницького рівня технічного рішення.

2.4. Особливості викладення опису винаходу (корисної моделі) для різних об'єктів права інтелектуальної власності

Як зазначалося вище об'єктами винаходу (корисної моделі) може бути спосіб, продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів) або нове застосування відомого продукту чи способу. Викладення опису для кожного конкретного об'єкту має свої особливості.

а) Пристрій

Для характеристики об'єкту використовують, зокрема, такі ознаки:

- наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);
- наявність зв'язків між елементами;
- взаємне розташування елементів;

- форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
- форму виконання зв'язків між елементами;
- параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;
- матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики (п. 10.1.).

Щодо особливостей викладення опису винаходу для характеристики об'єкта винаходу "**пристрій**", у розділі опису "Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу" наводять опис пристрою в статичному стані. При описуванні конструктивних елементів пристрою дають посилання на фігури креслень. Цифрові позначення конструктивних елементів в описі повинні відповідати цифровим позначенням на кресленнях (п.10.2.1.).

Після описування пристрою в статичному стані описують дію (роботу) пристрою або спосіб його використання з посиланням на цифрові позначення елементів конструкції, які зображені на кресленнях і, за потреби, на інші ілюстративні матеріали (епюри, часові діаграми тощо).

У деяких випадках для кращого розуміння винаходу та стислості викладення опису допускається інша послідовність викладення цього розділу. Якщо пристрій містить елемент, охарактеризований на функціональному рівні, і форма його реалізації передбачає використання багатофункціонального засобу, що програмується (настроюється), то наводять відомості, які підтверджують можливість здійснення таким засобом конкретної, призначеної йому в складі даного пристрою функції. Якщо, крім таких відомостей, наводять алгоритм, наприклад обчислювальний, то його переважно подають у вигляді блок-схеми або, якщо це можливо, у вигляді відповідного математичного виразу (п.10.2.2. -10.2.3.).

Щодо особливостей формули винаходу – його характеризують у статичному стані. У формулі можна зазначити про можливість реалізації елементом пристрою певної функції про виконання елемента рухомим, наприклад, з можливістю повертання або обертання тощо.

Для усунення невизначеності при характеристиці пристрою сукупність його ознак повинна вказувати не лише на наявність елементів, а й на зв'язки між ними і/або їхнє взаємне розташування.

Посилання на елемент, який не включено до формули, допускається, якщо це посилання не призводить до невизначеності в характеристиці пристрою (п. 10.3.1. – 10.3.2.).

б) Речовина

Для характеристики об'єкту в описі заявки використовують наступні ознаки.

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема, використовують:

- для низькомолекулярних сполук - якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента);
- зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою, чи в кристалічній решітці;
- для високомолекулярних сполук - хімічний склад і структуру однієї ланки макромолекули, структуру макромолекули в цілому (лінійну, розгалужену), періодичність ланок, молекулярну масу, молекулярно-масовий розподіл, геометрію і стереометрію макромолекули, її кінцеві та бокові групи;

- для індивідуальних сполук з невизначеною структурою - фізико-хімічні та інші характеристики, у тому числі ознаки способу одержання, що дають змогу їх ідентифікувати;

- для індивідуальних сполук, що належать до об'єктів генетичної інженерії, - послідовність нуклеотидів (для фрагментів нуклеїнових кислот) або фізичну карту (для рекомбінантних нуклеїнових кислот і векторів), а також послідовність амінокислот, фізико-хімічні та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п.11.1.1).

в) Композиція

Для характеристики в описі заявки використовують наступні ознаки:

- якісний (інгредієнти) склад;
- кількісний (вміст інгредієнтів) склад;
- структуру композиції;
- структуру інгредієнтів» (п.11.1.2.)

г) Речовини, одержані шляхом ядерного перетворення

Для характеристики використовують:

- якісний (ізотопний) склад елемента, кількісний склад (число протонів та нейтронів);
- основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергію випромінювання (для радіоактивних ізотопів) (п.11.1.3.).

д) Композиції невизначеного складу

Для характеристики композицій невизначеного складу використовують фізико-хімічні, фізичні та утилітарні показники та ознаки способу одержання (п.11.1.4.).

є) Щодо особливостей викладення змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин, то відповідно до Правил для характеристики індивідуальних штамів мікроорганізмів, зокрема, використовують:

- культурально-морфологічні характеристики із зазначенням температури вирощування та віку культури (характеристику вегетативних клітин, колоній, повітряного і субстрактного міцелію для мікроміцетів та актиноміцетів, стадії росту в рідкому середовищі для бактерій; дріжджів, мікроводоростей);

- фізіолого-біохімічні характеристики (характерні метаболіти, відношення до температури, кисню, рН, використання джерел азоту та вуглецю);

- хемо- та генотаксономічну характеристику;

- каріологічну характеристику (для еукаріот);

- маркерні характеристики: генетичну, антигенну, біохімічну, фізіологічну;

- біотехнологічну характеристику: назву корисної речовини, яку виробляє штам, або інше призначення штаму із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, рівень активності (продуктивності);

- вірулентність, антигенну структуру, імуногенність, серологічні особливості, онкогенність, чутливість до антибіотиків, антагоністичні властивості (для штамів мікроорганізмів медичного та ветеринарного призначення);

- характеристику батьківських штамів (партнерів), принцип гібридизації (для штамів гібридних мікроорганізмів).

Також використовують й інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати індивідуальні штами мікроорганізмів (п. 12.1.1.).

Щодо характеристики індивідуальних штамів культур клітин рослин або тварин, зокрема, використовують:

- родовід культур;
- число пасажів на час паспортизації;
- стандартні умови вирощування;
- культуральні властивості;
- ростові (кінетичні) характеристики;
- характеристику культивування в організмі тварини (для гібрида);
- цитогенетичні (каріологічні) характеристики;
- цитоморфологічні характеристики;
- здатність до морфогенезу (для клітин рослин);
- дані щодо приналежності до певного виду (для клітин тварин);
- онкогенність (для культур клітин тварин, включаючи гібридоми);
- маркерні характеристики: цитогенетичні, імунологічні, біохімічні, фізіологічні;
- контамінаційні характеристики (найпростіші гриби, дріжджі, бактерії, мікоплазми, віруси);
- біотехнологічні характеристики: назву і (або) характеристику корисної речовини, яку продукує культура, чи інше призначення культури із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, вихід продукту в середовище, рівень активності (продуктивності);

-кріоконсерваційні характеристики та інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати індивідуальні штами культур клітин рослин або тварин» (п. 12.1.2.).

ж) Щодо характеристики ознак консорціумів мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин додатково до зазначених для індивідуальних штамів, зокрема, використовують походження (джерело виділення), фактор і умови адаптації та селекції, таксономічний склад, подільність, число і домінуючі компоненти, культурально-морфологічні і фізіолого-біохімічні ознаки індивідуальних компонентів, типи і фізіологічні особливості консорціуму в цілому, співвідношення і заміненість штамів, характеристики нових індивідуальних штамів та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п. 12.1.3).

з) Процес

Для характеристики об'єкта винаходу "процес" використовують, зокрема, наступні ознаки:

- наявність дії або сукупності дій;
- порядок виконання таких дій у часі (попередньо, одночасно, у різних сполученнях тощо);
- умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин» (п. 13.1).

Щодо особливостей викладення опису винаходу, то до назви винаходу, що є

процесом одержання високомолекулярної сполуки невизначеного складу, то до неї включають назву цієї сполуки і, за потреби, її призначення.

До назви винаходу, що є процесом одержання речовини, наприклад, суміші невизначеного складу, включають призначення чи біологічно активні властивості цієї речовини (п.13.2.1.).

У розділі "Рівень техніки" для винаходу, що є процесом одержання нової індивідуальної сполуки, у тому числі високомолекулярної сполуки або об'єкта генетичної інженерії, наводять відомості про процес одержання її відомого структурного аналога. Якщо винахід є процесом одержання суміші невизначеного складу з конкретним призначенням або біологічно активними властивостями, то аналогом може бути процес одержання суміші з тим самим призначенням або тими самими біологічно активними властивостями (п.13.2.2.).

У розділі опису "Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу" наводять посилання на послідовність дій (заходів, операцій) щодо матеріальних об'єктів, а також на умови проведення цих дій, конкретні режими (температура, тиск тощо) і, якщо це необхідно, на пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин чи тварин, які при цьому використовують (п.13.2.3.). Якщо використовують в процесі нові речовини, то розкривають процес їх одержання.

При описуванні процесу, що характеризується використанням відомих засобів (пристроїв, речовин і штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин), достатньо посилання на ці засоби. При використанні невідомих засобів наводять їх характеристику. При використанні штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин наводять посилання на те, де або як може бути одержаний відповідний штам мікроорганізму або культура клітин рослин чи тварин.

Можливість одержання штаму мікроорганізму потрібно підтвердити шляхом опису процесу його одержання таким чином, щоб фахівець у відповідній галузі міг реалізувати винахід за описом, або наданням відомостей про його депонування в офіційній колекції - депозитарії. При цьому дата депонування має передувати даті подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то даті її пріоритету (п. 13.2.5.).

Особливості викладення опису винаходу інших ОПІВ можна знайти у пп. 13.2.6.–13.2.10.

3. Подання заявки на винахід за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ)

3.1. Законодавство щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ

Відповідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисну модель» –міжнародна заявка це заявка, подана відповідно до Договором про патентну кооперацію.

Договір про патентну кооперацію (*Patent Cooperation Treaty, РСТ*) це міжнародний договір в області патентного права, укладений у 1970 році для «спрощення процедури та більш економічного отримання охорони винаходів, коли така охорона потрібна в декількох країнах. Договір є основою системи РСТ, яка в свою чергу забезпечує єдину процедуру подання патентної заявки для захисту винаходів в кожній державі – учасниці договору.

Відповідно до ст. 37 Закону будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи (ДП Укрпатент) та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою РСТ, міжнародна заявка подається до Установи.

Таким чином український заявник подає заявку на винахід у національне відомство. Одержувачем заявки є ДП «Український інститут інтелектуальної власності (далі Укрпатент). Не пізніше 12 місяців від дати подання заявки (для збереження конвенційного пріоритету винаходу) заявник має розпочати процедуру зарубіжного патентування. Учасники РСТ подають одну заявку, в якій перераховують країни, в яких би хотіли отримати охорону для свого винаходу.

3.2. Склад та зміст документів щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ

Міжнародна заявка має містити: заяву, опис винаходу, один чи декілька пунктів формули винаходу, одне чи декілька креслень (при необхідності) і реферат (стаття 3(2) РСТ).

Вимоги до заяви, опису винаходу, формули винаходу та креслень викладені відповідно в статтях 4, 5, 6 та 7 РСТ та правилах 4, 5, 6 та 7 Інструкції до РСТ [4]; вимоги до реферату викладені в правилі 8 Інструкції до РСТ.

Усі документи міжнародної заявки подаються до Укрпатенту на папері в трьох примірниках, кожен з яких має бути придатним для прямого репродукування.

Заява подається на бланку РСТ/RO/101 або у вигляді комп'ютерної роздруковки, виготовленої з використанням функціональних можливостей РСТ-EASY програмного забезпечення РСТ-SAFE («РСТ-EASY заява»). В останньому випадку у комплекті з міжнародною заявкою повинен подаватися фізичний носій (CD-ROM, CD R, DVD або DVD-R), що містить в електронній формі копію даних, які містяться в заяві, та копію реферату («РСТ EASY-фізичний носій»).

Бланк заяви РСТ/RO/101 разом з поясненнями щодо його заповнення розміщено на сайті ВОІВ за адресою: <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>. Паперовий примірник бланку заяви можна безкоштовно отримати в Укрпатенті. Дані в заяві повинні бути надруковані. Заяву слід заповнювати, користуючись поясненнями до кожної графи її бланку.

Програмне забезпечення РСТ-SAFE для виготовлення РСТ-EASY заяви можна безкоштовно завантажити із сайту ВОІВ за адресою: <http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html>.

Відповідно до статті 3(4)(i) РСТ міжнародна заявка має складатися встановленою мовою. В Україні міжнародна заявка може бути подана до відомства-одержувача російською або англійською мовою. Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

Подаючи заявку до відомства-одержувача, заявник повинен зазначити свій вибір одного з компетентних Міжнародних пошукових органів, який має проводити міжнародний пошук щодо міжнародної заявки. Для України компетентними Міжнародними пошуковими органами були Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент) та Європейське патентне відомство (ЄПВ). З 05 лютого 2016 року Укрпатент почав виконувати функції Міжнародного пошукового органу і Органу міжнародної попередньої експертизи та Органу, визначеного для проведення додаткового пошуку.

Відповідно до статті 3(4)(i) РСТ міжнародна заявка повинна бути складена

встановленою мовою. В Україні міжнародна заявка може бути подана до відомства-одержувача російською або англійською мовою. Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

У разі, якщо міжнародну заявку подано російською мовою, а в якості Міжнародного пошукового органу зазначено ЄПВ, заявнику необхідно протягом місяця від дати одержання заявки відомством-одержувачем надати її переклад англійською мовою для цілей пошуку.

Порядок **складання опису** згідно правила 5 Інструкції має відповідати таким вимогам:

(a) опис починається з наведеної в заяві назви винаходи. Далі в описі:

(i) визначається область техніки, до якої належить винахід;

(ii) наводиться рівень техніки, який в тій мірі, в якій це відомо заявнику, може вважатися корисним для розуміння винаходу, проведення пошуку й експертизи винаходи; бажано, щоб опис містив посилання на документи, що відображають цей рівень;

(iii) винахід, що подається, складають (пишуть) таким чином, щоб можна було зрозуміти технічну задачу (навіть, якщо вона не викладена чітко як така) та її рішення, а також розкриваються позитивні ефекти від винаходу, якщо такі є, з посиланням на попередній рівень техніки;

(iv) стисло описуються фігури креслень, якщо такі є;

(v) викладається, принаймні, кращий з передбачуваних заявником варіантів здійснення заявленого винаходу; це робиться у вигляді прикладів, де це необхідно, і з посиланнями на креслення, якщо такі є; якщо національне законодавство зазначеної держави не вимагає розкриття кращого варіанту, а задовольняється описом будь-якого варіанту (незалежно від того, чи є він найкращим чи ні), то відсутність розкриття кращого варіанту не повинно мати наслідків у цій державі;

(vi) розкривається, коли це не є очевидним з опису або характеру винаходу, яким чином винахід може бути використано в промисловості, а також, яким чином він може бути виготовлений та застосований, або, якщо він може бути лише застосований, то яким чином він може бути застосований; термін «промисловість» розуміється в самому широкому розумінні, як визначено Парижською конвенцією по охороні промислової власності.

(b) спосіб та порядок складання опису, визначені пунктом (a), дотримується завжди, за винятком випадків, коли із-за характеру винаходу інший спосіб або порядок буде сприяти кращому розумінню і більше короткому викладу.

Вимоги щодо **викладення формули винаходу** включають (правило 6 Інструкції):

Кількість та нумерація пунктів формули:

(a) Кількість пунктів формули повинно бути розумним з врахуванням характеру винаходу, що заявляється.

(b) Якщо формула має декілька пунктів, то вони послідовно нумеруються арабськими цифрами.

(c) Порядок нумерації пунктів у випадку змін, які можуть вноситися у формулу винаходу, визначається Адміністративною інструкцією.

Відсилання на інші частини міжнародної заявки:

(a) Формула не повинна містити посилань на опис або креслення відносно технічних ознак винаходу, за винятком випадків, коли це абсолютно необхідно. Зокрема, вона не

повинна містити таких відсилань, як, наприклад, «як описано в частині ... опису» або «як показано на фігурі ... креслень».

(b) Якщо міжнародна заявка містить креслення, переважно, щоб технічні ознаки, згадані у формулі винаходу, супроводжувалися позначеннями на посилання, що відносяться до цих ознак. Позначення на посилання, у разі їх використання, переважно, викладають в дужках.

Якщо позначення на посилання не сприяють швидкому розумінню формули, то їх не слід робити. Позначення на посилання можуть бути вилучені зазначеним відомством для цілей публікації цим відомством.

Принцип складання формули винаходу:

(a) Об'єкт винаходу, який патентують, визначається термінами технічних ознак винаходу.

(b) У випадку, коли це доречно, формула винаходу містить:

(i) частину, що включає технічні ознаки винаходу, які необхідні для визначення об'єкту, що заявляється, але які в сукупності являються частиною попереднього рівня техніки;

(ii) відрізняльну частину, що починається словами «який відрізняється тим, що», «що характеризується тим, що», «удосконалення якого полягають в тому, що» або іншими аналогічними словами, які чітко формулюють технічні ознаки, на які в поєднанні з ознаками, наведеними в підпункті (i), патентується винахід.

(c) Якщо національне законодавство вказаної держави не вимагає, щоб формула винаходу складалася так як це пер бачено у пункті (b), то недотримання цього принципу складання формули винаходу не має наслідків у цій державі за умови, що фактично застосований принцип складання формули винаходу задовольняє вимогам національного законодавства цієї держави.

Залежні пункти формули винаходу

(a) Будь-який пункт формули винаходу, який включає всі ознаки одного або декількох інших пунктів (пункт в залежній формі, надалі іменований як «залежний пункт»), містить посилання, по можливості, на самому початку, на інший пункт або пункти, а потім формулює додатково ознаки, що заявляються. Будь-який залежний пункт, який посилається більш ніж на один інший пункт («пункт формули, що містить множинну залежність»), посилається на такі пункти лише у вигляді альтернативи. Пункти формули, що містять множинну залежність, не повинні слугувати підставою для інших пунктів формули, які також містять множинну залежність. Якщо національне законодавство національного відомства, що діє в якості Міжнародного пошукового органу, не допускає, щоб пункти формули, що містять множинну залежність, склались інакше, ніж це передбачено в двох попередніх пропозиціях, то недотримання цього принципу складання формули винаходу може бути зазначено у звіті про міжнародний пошук відповідно до статті 17(2)(b). Недотримання цього принципу складання формули винаходу не має наслідків у зазначеній державі, якщо фактично застосований принцип складання формули винаходу задовольняє вимогам національного законодавства цієї держави.

(b) Вважається, що будь-який залежний пункт формули включає всі ознаки, що містяться в пункті, на який він посилається, або, якщо залежний пункт являється пунктом, що містить множинну залежність, то він включає всі ознаки, що знаходяться в конкретному пункті, разом з яким він розглядається.

(c) Всі залежні пункти формули, що посилаються на єдиний попередній пункт та всі залежні пункти формули, що посилаються на декілька попередніх пунктів, групуються

разом, наскільки це можливо і найбільш доцільним чином .

Однією з особливостей оформлення опису винаходу є *нумерація рядків*, а саме (п. 11.8 РСТ):

(а) рекомендується нумерувати кожний п'ятий рядок кожного аркуша опису та кожного аркуша формули винаходу.

(b) номер ставлять на правій половині лівого поля аркуша.

3.3. Особливості розгляду заявки на винахід за процедурою РСТ

Відповідно до ст. 11 РСТ відомство-одержувач встановлює дату міжнародного подання за датою одержання міжнародної заявки, якщо при її одержанні відомство приходить до висновку, що:

– заявник не позбавлений внаслідок громадянства або місця проживання права подання міжнародної заявки до відомства;

– міжнародна заявка складена встановленою мовою.

Міжнародна заявка містить, принаймні, наступне:

– згадку про те, що вона подається як міжнародна заявка;

– зазначення принаймні однієї Договірної держави;

– ім'я заявника, як встановлено;

– частину, яка зовні нагадує опис винаходу;

– частину, яка зовні нагадує пункт чи пункти формули винаходу.

Міжнародна заявка повинна відповідати встановленим вимогам до оформлення міжнародної заявки. Вимоги до оформлення міжнародної заявки викладені в правилі 11 Інструкції до РСТ (ст. 3(4)(ii) РСТ).

Подання кожної міжнародної заявки має супроводжуватися сплатою встановленого мита (ст. 3(4)(iv) РСТ). Згідно з пп. 14, 15 та 16 Інструкції до РСТ заявнику необхідно сплатити: мито за пересилання заявки (на користь відомства-одержувача), міжнародне мито за подання (на користь Міжнародного бюро ВОІВ) та мито за пошук (на користь Міжнародного пошукового органу). Крім того, якщо в міжнародній заявці заявлено пріоритет попередньої заявки й заявник доручає відомству-одержувачу підготувати та направити пріоритетний документ до Міжнародного бюро ВОІВ, необхідно сплатити відповідний збір (п. 17.1(b) Інструкції до РСТ). Зазначені мито та збори сплачуються на рахунки Укрпатенту.

Після одержання міжнародної заявки Укрпатент здійснює розрахунок мита та зборів і надсилає відповідне повідомлення заявнику із зазначенням строків сплати, переліку валют, у яких може бути сплачено мито та збори, і реквізитів для сплати.

Патентування відповідно до РСТ має дві фази – міжнародну та національну. Міжнародна фаза розпочинається з подання міжнародної заявки до відомства-одержувача – до Укрпатенту та може включати в себе наступні стадії:

1) встановлення дати міжнародного подання та обробка міжнародної заявки відомством-одержувачем;

2) проведення Міжнародним пошуковим органом (МПО) міжнародного пошуку, за результатами якого заявнику надсилаються звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення про патентоспроможність винаходу;

3) міжнародну публікацію заявки Міжнародним бюро Всесвітньої організації

інтелектуальної власності (МБ ВОІВ) (відбувається у більшості випадків разом зі звітом про міжнародний пошук);

4) за бажанням Заявника, проведення додаткового пошуку;

5) за бажанням Заявника, проведення міжнародної попередньої експертизи (МПЕ) Органом міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) з подальшим наданням Заявнику міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності заявленого винаходу.

Національна фаза, тобто, подача заявок в відомства обраних країн, де заявник хоче отримати охоронний документ, здійснюється до закінчення 30 місяців від дати пріоритету і закінчується при позитивному для заявника результаті видачею охоронного документа.

Якщо РСТ-заявка не переходить у національну фазу, то вона не вважається поданою в зазначених країнах від самого початку процесу реєстрації.

Література

Нормативні акти

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.93 N 3769-ХІІ (із змінами) // Відомості Верховної Ради України.-1 994, N 7.
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 № 578 від 14.06.2011 р.).
3. Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 г., пересмотренный 28.09.1979 г., измененный 03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. и Инструкция к РСТ (текст, имеющий силу с 01.01.2013 г.) [Текст]. Женева: ВОИС, 2013. 269 с. URL: <http://www.wipo.int/pct/ru>
4. Инструкция к Договору о патентной кооперации. URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf
5. Руководство РСТ (Договор о патентной кооперации) для заявителя. URL: <http://www.wipo.int/pct/ru/appguide/index.jsp>
6. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы (в ред. постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2012 N 914, от 27.02.2014 N 173) утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 02.02.2011 N 119. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100119>
7. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на изобретение (Утвержден от 29 октября 2008 г. № 327). URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8
8. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ. Утвержден РФ от 29 октября 2008 г. № 326. URL:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/adm_regl_5

9. Указания по составлению заявки на изобретение /ЭЗ – 1 – 74/ Затверджені постановою Державного комітету Ради Міністрів РСРС по справам винаходів та відкриттів 21 листопада 1973 р.

Статті. Матеріали з Інтернет

10. Жужнева А.О. Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (РСТ). *Наука та інновації*. 2009. № 4. С. 44–49.
11. Колосов О.Є. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 3. С. 16–20.
12. Колосов О.Є. Особливості складання опису та формули винаходу. *Інтелектуальна власність*. 2014. № 8. С. 17–25.
13. Колосов О.Є. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою РСТ. режим доступу. URL: http://kolosov.kiev.ua/file/shop/351_1.pdf
14. Методичні рекомендації по оформленню заявки на винахід (користну модель) з дисципліни “Основи інтелектуальної власності”. Навчальне видання. Укладачі: А.Д. Гарькавий, О.В. Холоднок, Н.В. Сличук. Вінницький державний аграрний університет. 2009. URL: <http://repository.vsau.org/getfile.php/2705.pdf>
15. Методичні рекомендації для авторів – розробників, які вперше оформлюють свої творчі розробки, ФППВ. URL: <http://kpfu.ru/portal/docs/F1727708028/Methodichka.dlya.avtorov.pdf>
16. Підходи до надання охорони українським винаходам у Європі/ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України/ За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. С. 223–239. URL: http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=609
17. Поради Укрпатенту заявникам // [Електронний ресурс]. URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/app-info>
18. Складання заявки на винахід. Практик. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 64 с. URL: <http://library-ukrpatent.finport.com.ua/themes/ukrpatent/uploads/documents/vynach.pdf>