

---

## Лучше меньше, да лучше

*Продовжуючи роздуми на тему: «Чи є корисною корисна модель?», автор публікації пропонує деякі тези, що вимагають осмислення й подальшого доопрацювання. Перелік пропонованих до обговорення питань досить широкий. Одне з них — це вдосконалення системи охорони корисних моделей шляхом проведення інформаційного пошуку за заявленою корисною моделлю та публікації результатів цього пошуку для повідомлення третім особам.*

*На перший погляд, така пропозиція корисна для винахідника та заявника, але вона обтяжлива для патентного відомства. Однак інтереси суспільства превалюють над груповими і, тим більше, приватними інтересами окремих осіб. І, якщо висунуті пропозиції щодо захисту прав на об'єкти ІВ сприйматимуться суспільством позитивно, це означає, що час таких новацій вже настає.*

*Стогній Є.С., патентний повірений України*

### **Мал золотник, да дорог; дуб велик, да дуплист. Народная мудрость**

Быстрое и оперативное формирование патентного портфеля для предприятий является актуальным и насущным заданием, особенно для новых и развивающихся предприятий, а также для тех, что выходят на рынок с новым продуктом, и тех, которые в результате различных обстоятельств утратили свои патентные активы, например, из-за кризиса, политической ситуации, судебных разбирательств и т.д.

Поэтому для того, чтобы быстро и без значительных материальных затрат сформировать патентный портфель, менеджеры на предприятиях часто практикуют подачу заявок на полезные модели вместо заявок на изобретения.

Преимущества подачи заявок на полезные модели очевидны. Прежде всего — это быстрая процедура рассмотрения заявки в патентном ведомстве, так, например, срок от даты подачи заявки на полезную модель до ее регистрации в патентном ведомстве Украины составляет около 10 месяцев.

Небольшие затраты, связанные с патентованием полезной модели, обеспечиваются в основном за счет отсутствия проведения патентного поиска и квалификационной



экспертизы экспертами патентного ведомства. Таким образом, институт полезных моделей позволяет заявителям в кратчайшие сроки сформировать свой патентный портфель.

Преимуществом полезной модели, по сравнению с изобретением, также можно считать то, что у полезной модели более низкие шансы на признание патента недействительным, нежели в ситуации с патентом на изобретение. Это связано с тем, что в ходе судебного рассмотрения полезные модели проверяются относительно двух критериев патентоспособности: новизны и промышленной применимости, а изобретения — относительно трех: новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

В то же время, несмотря на наличие у заявителя полученного патента на изобретение, по которому был проведен патентный поиск и квалификационная экспертиза (с уплатой всех необходимых патентных пошлин), в случае судебных разбирательств может быть поставлен под сомнение вопрос о соответствии зарегистрированного патента на изобретение критериям патентоспособности, и, вероятнее всего, в процессе судебных разбирательств будет проведена, по меньшей мере, одна судебная экспертиза, выводы которой могут оказаться диаметрально противоположными выводам эксперта патентного ведомства, по которым патент на изобретение может быть признан недействительным.

Напрашивается закономерный и ожидаемый вопрос — зачем платить больше? Не проще ли сэкономить на патентовании своих технических решений, подав заявку на полезную модель, так как все равно во время суда необходимо проводить судебные экспертизы и тем самым нести финансовые расходы? Поэтому неудивительно, что патент на полезную модель для предприятий стал более привлекательным в краткосрочной перспективе, по сравнению с патентом на изобретение.

### Полезная модель с патентным поиском?

В этой статье рассматриваем вопросы, связанные с разработкой и совершенствованием стратегии тандемной (параллельной) подачи заявок на изобретения и полезные модели с позиции оптимизации защиты патентных прав как заявителя-патентообладателя, так и общества в целом. Вместе с тем в статье рассматриваем также предложения, позволяющие обществу и заинтересованным лицам быстрее ориентироваться и получать информацию о действиях по патентному захвату сегментов рынка путем использования стратегии параллельной подачи. Кроме того, в статье поданы предложения по увеличению эффективности использования полезных моделей в гражданском обороте.

Предлагается ввести законодательную норму, позволяющую при подаче заявки на полезную модель включать в одну заявку группу технических решений, объединенных

единым изобретательским замыслом (т. е. формула полезной модели может включать несколько независимых пунктов). При этом, если подается заявка на полезную модель, формула которой содержит один независимый пункт, заявитель может дополнительно ходатайствовать о проведении патентного поиска с подготовкой отчета о таком поиске при уплате соответствующей пошлины за его проведение. Наличие патентного поиска позволит заявителю получить дополнительную информацию, которая поможет принять окончательное решение относительно регистрации или отказа в регистрации патента на полезную модель, что и определит дальнейшую судьбу заявленного технического решения.

подавая заявку на полезную модель, формула которой содержит несколько независимых пунктов, заявитель обязан ходатайствовать о проведении патентного поиска с подготовкой отчета и уплатой соответствующей пошлины за его проведение. Отметим, что обязанность подавать ходатайство о проведении патентного поиска является вынужденной мерой от злоупотреблений со стороны заявителей по отношению к обществу. Поскольку есть опасения, что при подаче заявок на полезные модели (касающиеся группы технических решений) без проведения патентного поиска заявители, использующие тандемные подачи, а точнее, злоупотребляющие ими, еще больше опутают своими патентными сетями общество и заинтересованных лиц, что может привести к массовой подаче заявок на полезные модели с формулами, содержащими по несколько независимых пунктов, из-за чего сложнее будет разобраться в правовом поле монопольных прав, которым заявитель оградил как себя, так и общество.

Более подробно рассмотрим подготовку упомянутого отчета о патентном поиске. В течение 6 месяцев от даты подачи заявки на полезную модель эксперт патентного ведомства проверяет соответствие поданных материалов требованиям законодательства и подготавливает заключение эксперта. Величина патентных пошлин не должна зависеть от количества независимых пунктов, включенных в формулу полезной модели, по аналогии с отчетом о поиске, выполняемым Международным поисковым органом по процедуре PCT.

Ознакомившись с отчетом о поиске, заявитель сам для себя определяет целесообразность дальнейшей уплаты [патентных пошлин, связанных с регистрацией полезной модели](#). Если заявитель, получив подготовленный отчет о патентном поиске, принял решение о внесении изменений, дополнений и уточнений в материалы заявки на полезную модель, в том числе и в формулу полезной модели, тогда он уплачивает дополнительную патентную пошлину за внесение изменений, дополнений и уточнений, получив которые эксперт патентного ведомства рассмотрит предоставленные изменения, дополнения и уточнения, определит, не выходят ли они за рамки первоначально поданных материалов заявки на полезную модель, проанализирует формулу и описание заявки, по результатам чего составит дополнительный отчет о патентном поиске, направляемый заявителю.

## Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина



+38 (057) 761-04-12

[info@inventa.ua](mailto:info@inventa.ua)

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

[www.inventa.ua](http://www.inventa.ua)

---

При этом эксперт сможет руководствоваться первоначальными результатами патентного поиска и выявленными наиболее близкими техническими решениями. Если эксперт не согласен с предоставленными изменениями, дополнениями и уточнениями, сделанными в формуле полезной модели, то сообщает об этом заявителю. Если заявитель согласен с выводами и предложениями эксперта, то ни о какой доплате патентных пошлин не может идти речь, при этом следует также понимать, что при удалении пунктов формулы заявитель тоже не уплачивает никаких дополнительных патентных пошлин, связанных с внесением изменений, дополнений и уточнений.

После уплаты патентных пошлин за регистрацию патента на полезную модель к его описанию прилагается отчет о патентном поиске, опубликованный в патентном бюллетене. Так, в бюллетене появляются патенты на полезные модели, опубликованные без отчета о патентном поиске, и опубликованные с отчетом о патентном поиске.

Очевидно, что такое предложение уменьшит количество подаваемых параллельных патентов на полезные модели, а также увеличит долю созидательного труда в работе экспертов патентного ведомства, связанного с проведением и подготовкой отчета о патентном поиске. Можно утверждать, что это приведет к повышению качества подаваемых заявок на полезные модели заявителями.

Очевидно, что подготовка и публикация отчета о патентном поиске позволит обществу, заявителям, кредиторам, инвесторам, конкурентам заявителя и другим заинтересованным лицам быстро и оперативно получить дополнительную важную информацию о зарегистрированном патенте на полезную модель.

Увеличение количества отчетов о патентном поиске позволит экспертам патентного ведомства повышать свою квалификацию и изучать требования, предъявляемые к отчетам Международного поискового органа, что весьма выгодно для патентного ведомства, так как наличие высококвалифицированного персонала не только вызывает уважение, но и является весомым аргументом для получения статуса Международного поискового органа.

Ознакомление с отчетом о патентном поиске даст заявителю возможность получить более полное представление о заявленной полезной модели и ее соответствии современному техническому уровню разработок, выполненных в выбранной отрасли, что позволит ему эффективнее использовать полезную модель в гражданском обороте.

Например, если автор создал на предприятии служебное техническое решение, по которому было принято решение о подаче заявки на полезную модель, то при выплате вознаграждения заявитель-патентообладатель часто задает себе вопрос: что получает

автор — вознаграждение или поощрение за техническое решение, по которому была зарегистрирована полезная модель?

Кроме того, заявитель опасается, что автор просто-напросто водит его за нос, так как тяжелые жизненные обстоятельства заставляют автора идти ва-банк, в том числе подавать заявки на полезные модели, за которые он рассчитывает получить поощрение или даже вознаграждение. Поэтому патентообладателю крайне необходима независимая оценка заявленного технического решения, выполненная компетентным органом, в частности патентным ведомством. В этом случае, если патентообладатель установит, что зарегистрированная полезная модель не имеет никакой ценности, по крайней мере, для него, то он откажется от процедуры поддержания патента на полезную модель в силе или сделает публикацию о своем намерении предоставить открытую лицензию любому заинтересованному лицу, что будет лишь способствовать уменьшению дополнительных финансовых затрат, при этом не исключено, что сэкономленные денежные средства будут направлены в фонд развития предприятия.

Патентообладатель понимает, что наиболее полная картина о полученном патенте на полезную модель позволит определить шансы для осуществления атаки на потенциальных нарушителей патента, а также шансы эффективной обороны от потенциальных патентных агрессоров.

Нужно подчеркнуть, что общество также заинтересовано в полной информации о зарегистрированных полезных моделях, так как конкуренты хотят получить исчерпывающие сведения о выданных патентах на полезные модели конкурентов, в то же время патентообладатели специально «играют на публике мышцами», надеясь, что это заставит призадуматься как конкурентов, так и третьих лиц, в том числе инвесторов, кредиторов, акционеров и др.

Отчет о патентном поиске позволит заявителям ознакомиться с выводами и предложениями эксперта, что повысит качество поданных материалов заявки на полезную модель, устранив очевидные ошибки в формуле и описании, на которые, при нынешней практике, эксперт не должен обращать внимание, хотя по существу, это не совсем правильно.

Если эксперт обнаруживает оплошности и неточности, например, нарушение единства терминологии, или неправильное использование термина автором, или формула составлена в более узкой редакции, чем изложено в описании, то он, по сути, видит ошибки, но умалчивает о них против своей воли, т.е. совершает неблагоприятный проступок, что

## Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина



+38 (057) 761-04-12

[info@inventa.ua](mailto:info@inventa.ua)

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

[www.inventa.ua](http://www.inventa.ua)

---

может противоречить моральным принципам эксперта, а также принципам невмешательства в работу над ошибками.

Предложения эксперта патентного ведомства будут встречены заявителем с радостью, поскольку он понимает, что точка зрения эксперта позволит улучшить качество материалов полезной модели, а в будущем — качество вновь подаваемых заявок авторами, преимущественно авторами-одиночками.

При этом получение дополнительных сведений, почерпнутых из выводов и предложений отчета о патентном поиске весьма немаловажны для авторов и патентоведов, поскольку ведет к определенным выводам и пересмотру своих взглядов на практику подготовки и подачи описаний, а также устраняет системные ошибки, например, для патентных работников, работающих на предприятии и подающих заявки на изобретения и полезные модели в одной и той же области решения прикладных задач на предприятии. Рассмотренные в статье предложения направлены на совершенствование стратегии параллельной подачи заявок на изобретения и полезные модели.

### Выводы

1. Необходимо принять законодательную норму, согласно которой будет разрешена регистрация полезных моделей, формула которых содержит несколько независимых пунктов.
2. При подаче заявки на полезную модель, формула которой содержит один независимый пункт, заявитель может дополнительно ходатайствовать о проведении и подготовке отчета о патентном поиске с выводами и предложениями эксперта патентного ведомства.
3. При подаче заявки на полезную модель, формула которой содержит несколько независимых пунктов, заявитель обязан ходатайствовать о проведении и подготовке отчета о патентном поиске с выводами и предложениями эксперта патентного ведомства.

*Статью подготовил*

**Е.А. Зыбцев**, специалист по ИС патентно-правовой компании ООО "Инвента"

Опубликовано: <http://intelvlas.com.ua/2012-07.html> Интелектуальна власність - 2012. - № 7.