

---

## Декларационный патент следует вернуть

Эта статья была опубликована в журнале [Патентный поверенный № 1, 2013](#)

### Авторы:

**Е.С.Стогний** – [патентный поверенный](#) Украины, технический директор патентно-правовой компании ООО «Инвента»,

**Е.А.Зыбцев** – ведущий специалист компании (г. Харьков)

Не так много времени прошло с момента отмены декларационного патента Украины на изобретение, однако достаточно, чтобы здраво судить о его достоинствах и недостатках. Если смотреть с нынешних позиций – времени засилья полезными моделями патентного поля Украины (напомним, что удельный вес полезных моделей в текущем году, по данным Укрпатента [1], впервые за время наблюдений перевалил за 80% от числа всех поданных для правовой охраны технических решений), можно понять ностальгию авторов статьи по добрым старым временам.

### Проблемы формирования патентного портфеля

Постоянно возникающие экономические кризисы и меняющаяся конъюнктура рынка приводят к тому, что в режиме работы «над издержками» предприятия утрачивают свои патентные активы. Многие могут сказать, что это хорошо, так как приводит к утрате патентной монополии. А это ведет к открытию рынков и увеличению конкуренции на них, а также уменьшает затраты новых компаний на входение в рынок, что является благом для общества.

Практика показывает, что наличие патентной монополии заставляет конкурентов искать пути ее обхода, форсируя проведение научно-исследовательских работ и поиск новых технических решений. Чтобы обойти патентные монополии, предприятию нужно быстро сформировать свой патентный портфель. То же самое наблюдается при выводе на рынок нового продукта. В каждом из этих случаев необходимо сформировать патентный портфель, который будет служить предметом торга для получения лицензий от других компаний, или для участия в патентных пулах, или для достижения иных стратегических задач. Поэтому быстрое и оперативное формирование патентного портфеля для предприятий является актуальной задачей, особенно для новых и развивающихся, а также для предприятий, которые в результате различных обстоятельств утратили свои патентные активы.

Формирование патентного портфеля (патентных активов) сталкивается с очевидным противоречием. С одной стороны, предприятия постоянно работают над снижением затрат на производство, с другой, должны постоянно нести затраты, связанные с проведением научно-исследовательских работ для создания новых объектов техники и технологии. В результате создания новых объектов техники могут быть выявлены новые патентоспособные технические решения, по которым руководство предприятия может принять решение включить их в свой патентный портфель.

Практика показывает, что не более 15% затраченных средств на проведение научно-исследовательских работ дает отдачу в промышленном производстве. Остальные 85% представляют собой чистые затраты предприятия, однако в результате этих затрат предприятие получает неоценимый опыт или создает почву и определяет направление проведения новых научно-исследовательских работ.

В такой ситуации формирование патентного портфеля, особенно на ранней стадии жизненного цикла объекта разработки, приводит к существенным затратам, вероятность компенсации которых очень низка. На начальной стадии его жизненного цикла сложно прогнозировать, чем закончатся те или иные научно-исследовательские работы и будут ли предложенные изобретение или полезная модель реализованы в промышленном производстве, так как от зарождения технического решения до его промышленной реализации проходит достаточно длительное время. Поэтому каждое предприятие обычно придерживается практики получения патентов на созданные технические решения еще до выхода продукта на рынок. Следует отметить, что несмотря на получение патентов, последующие научно-исследовательские работы могут показать, что они являются слабыми и бесперспективными или содержат неудачные решения технической задачи, по сравнению с выявленными аналогами. Также известно, что из каждой сотни выданных патентов на изобретения прибыльными являются два–три, окупают же расходы на свое патентование еще семь–восемь патентов.

Чтобы уменьшить бремя затрат на формирование патентного портфеля, широко используется такая форма защиты патентных прав на созданные технические решения, как [патент на полезную модель](#). Затраты на получение патента на полезную модель, по сравнению с патентом на изобретение, намного ниже, а в то же время срок действия патента на полезную модель составляет 10 лет. Это достаточный период для реализации патентных прав, поскольку среднестатистический срок поддержания действия патентов на полезные модели и изобретения в Украине, как правило, составляет шесть–восемь лет.

Действительно, институт полезных моделей позволяет предприятиям оперативно и без существенных затрат сформировать патентные активы. Однако существенным недостатком полезной модели является то, что в качестве таковых подчас защищаются сомнительные объекты, не соответствующие предъявляемым критериям патентоспособности: новизне и промышленной применимости. Если же они и соответствуют указанным критериям, то уровень таких технических решений зачастую не выдерживает критики, поскольку в описаниях полезных моделей часто встречаются нереализуемые, непроверенные или недостаточно проверенные и проработанные технические решения, на которые заявители подали заявки. Отсутствие проведения экспертизы по существу при рассмотрении заявки

привело к максимальному упрощению процедуры получения патента на полезную модель. В то же время наличие только таких критериев, как новизна и промышленная применимость позволяет успешно отстаивать правомерность выдачи патента на полезную модель в судебных инстанциях, так как соблюдение критерия «новизна» при составлении заявки на полезную модель даже для рядового патентоведа – не сложная задача, не говоря уже о профессионале-изобретателе. Это привело к появлению большого массива выданных патентов на полезные модели, не обладающих соответствующим техническим уровнем, что препятствует развитию технической мысли и тормозит технический прогресс.

Достаточно привести такие примеры, как патент Украины № 24367 на полезную модель «Способ размещения рекламы» суть которого в том, что рекламно-информационный носитель размещают на спинке сидения общественного транспорта или на чехле, которым укрывают сидение. Ссылка на указанный номер патента имеется на спинке каждого кресла маршрутного автобуса, что, по нашему мнению, является профанацией патентной системы. Или патент Украины № 69552 на полезную модель «Лента для армирования поверхностей», формулу которого нельзя не привести полностью: «Лента для армирования поверхностей, которая выполнена из стекловолоконистого материала и имеет форму прямоугольника, отличающаяся тем, что стекловолоконистый материал выполнен в виде полотна, имеющего продольный размер от 5 п. м. до 100 п. м. и поперечный размер от 4 см до 1,3 м». То есть предмет полезной модели - прямоугольный лист полотна с заявленными в формуле геометрическими размерами. Здесь, как говорится, комментарии излишни.

В связи с вышеизложенным предлагаем обратить внимание на такую забытую ныне форму патентной охраны, как декларационный патент на изобретение.

### **Как войти в ту же реку еще раз?**

Патентное ведомство Украины имеет уникальный опыт, связанный с тем, что в процессе становления патентной системы страны, в 2000–2003 гг., использовалась такая форма патентной защиты как декларационный патент на изобретение, наряду с патентом на изобретение, по которому проводилась экспертиза по существу, называемая в Украине квалификационной.

Суть декларационного патента на изобретение, введенного в действие законом Украины от 1 июня 2000 г. № 1771-14 «О внесении изменений в закон Украины об изобретениях и полезных моделях» (далее – Закон), сводилась к следующему: заявитель подавал заявку на регистрацию технического решения с целью регистрации декларационного патента на изобретение. Патентное ведомство проверяло заявку на декларационный патент на соответствие формальным требованиям, а также проводило экспертизу на локальную новизну. После этого выдавался патент под ответственность его владельца за соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности: мировой новизне и изобретательскому уровню. Предусмотренная Законом экспертиза на локальную новизну позволяла исключить возможность выдачи патентов, относительно которых на дату подачи заявки уже были выданы Укрпатентом патенты либо поданы заявки на тождественные технические решения.

Срок действия декларационного патента на изобретение составлял шесть лет. В течение трех лет с даты подачи декларационного патента на изобретение заявитель мог подать ходатайство о проведении квалификационной заявки на декларационный патент на изобретение с уплатой соответствующих пошлин с целью получить патент на изобретение, срок действия которого составлял 20 лет с даты подачи заявки на изобретение. При этом квалификационная экспертиза проводилась в том же порядке, что по поданной заявке на изобретение.

Если в результате квалификационной экспертизы принималось решение о несоответствии заявленного технического решения условиям патентоспособности: новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости, то декларационный патент на изобретение считался не вступившим в действие с даты публикации сведений о его выдаче. Декларационный патент на изобретение со сроком действия шесть лет пользовался большой популярностью у заявителей. Это объяснялось более быстрой процедурой его выдачи (в среднем шесть месяцев с даты подачи заявки), возможностью преобразования в 20-летний патент, а также меньшими материальными затратами, связанными с отсутствием уплаты сборов за проведение квалификационной экспертизы.

Были и противники такой формы охраны изобретений. Они заявляли, что декларационный патент является слабым, поскольку выдается без проверки патентным ведомством на соответствие критериям патентоспособности, что такой патент может быть выдан на любое непатентоспособное техническое решение, что высока вероятность его судебного опротестования. Утверждалось, что все это служит основанием для низкой степени доверия к декларационному патенту и ведет к снижению его стоимости при продаже либо выдаче лицензий, а также при внесении в уставный фонд акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов [3].

Тем не менее, статистический анализ показал, что за период существования декларационного патента на изобретение, то есть с даты его введения (1 июня 2000 г.) до отмены (31 декабря 2003 г.), на его выдачу поступило 25687 заявок. Это составило более 80% от числа всех поступивших заявок на изобретения за тот же период [4], то есть заявитель оценил преимущества декларационного патента на изобретение и своими действиями подтвердил жизнеспособность такого вида патентной охраны. Следует также отметить, что с 1992 г. по 1 июля 2003 г. в Украине было выдано всего 1885 патентов на полезные модели [5], что говорит о том, что симпатии заявителя изначально находились на стороне декларационного патента на изобретение, а не патента на полезную модель, к которой он всегда относился с подозрением.

Что же касается утверждений о неизбежности судебных споров, направленных на признание декларационных патентов недействительными, то по опубликованным данным, число подобных процессов в 2000–2003 гг. не насчитывало и десятка [4], что подтверждает надуманность подобных утверждений. Тем не менее, декларационный патент на изобретение как форма правовой охраны изобретений был отменен с принятием нового ГК Украины с 1 января 2004 г.

---

За прошедший семилетний период с момента отмены декларационного патента на изобретение лучше стали видны преимущества декларационных патентов и недостатки патентов на полезные модели. Как и предполагалось, произошла переориентация заявителя с получения декларационного патента на изобретение на патент на полезную модель. На первый взгляд, может показаться, что просто произошла замена наименования охранного документа «декларационный патент на изобретение» на «патент на полезную модель», однако это не так. Эта замена не стала равноценной, поскольку к полезной модели не предъявлялось и не предъявляется требование соответствия изобретательскому уровню, в отличие от обязательности применения этого критерия к изобретению, в том числе защищенному декларационным патентом. Следовательно, понизился уровень изобретательского творчества, необходимого для получения патента на заявленное техническое решение.

По осторожным прогнозам руководителей Укрпатента, сделанным в 2003 г. [3], число заявок на декларационный патент после его отмены могло бы перераспределиться примерно поровну между заявками на изобретения и заявками на полезные модели. Однако этого не произошло, и заявки на полезные модели сразу заняли лидирующее положение и победили заявки на изобретения, если и не «умением», то числом.

Известно, что объем [патентования изобретений](#) в стране является одним из индикативных показателей ее конкурентоспособности на мировом рынке. В то же время практика подачи заявок на получение патентов на изобретения в Украине в последние годы свидетельствует, что число таких заявок, подаваемых национальными заявителями, в общем объеме поданных заявок на получение патентов на изобретения и полезные модели неуклонно снижается. Так, объем заявок на получение патентов на изобретения, подаваемых украинскими заявителями в 2009–2011 гг., составлял около 2500 заявок в год. Можно сравнить этот показатель с числом подаваемых заявок национальными заявителями в США, где за последние годы стабильно подавалось примерно 250 тыс. заявок на изобретения в год. Таким образом, число ежегодно создаваемых изобретений в Украине составляет менее 1%(!!!) от числа создаваемых изобретений в США.

О чем это свидетельствует? О чрезвычайно низкой активности украинских заявителей и изобретателей, поскольку в расчете на 1 млн населения по уровню изобретательской активности Украина уступает США почти в 15 раз. В определенной мере это связано с легкостью и доступностью получения патента на полезную модель для национального заявителя.

Очевидно, что снизился изобретательский потенциал украинского заявителя и изобретателя, поскольку получить патент на полезную модель стало делом техники и привычной рутинной работой патентоведа (попутно отметим, что заявки на полезные модели от иностранных заявителей в Украину практически не поступают). Снижение требований к уровню технического решения, на которое испрашивается охранный документ, простота и дешевизна получения патента сыграли злую шутку с украинскими заявителями, избравшими этот путь защиты своей интеллектуальной собственности.

Резко увеличилось число судебных споров, связанных с доказательством неправомерности выдачи патентов на полезные модели, которые сложно проходят в судебных инстанциях, ввиду неподготовленности судей к решению подобных споров и низкой степени уязвимости патентов на полезные модели при их оспаривании в суде. Специфика рассмотрения в суде споров, связанных с полезными моделями, состоит в том, что рассматриваются права на объект, который не проверялся на соответствие условиям патентоспособности при предоставлении правовой охраны. Поэтому, с целью вынесения судебного решения о признании патента на полезную модель недействительным, предусмотрена процедура проведения экспертизы запатентованной полезной модели на соответствие критериям патентоспособности, которую выполняет патентное ведомство.

Вместе с тем судебная практика стран Европы свидетельствует, что признать права на полезную модель недействительными достаточно сложно. Такая ситуация связана с более низкими требованиями к ее изобретательскому уровню по сравнению с изобретением [5].

Таким образом, сформировать качественный патентный портфель с помощью патентов на полезные модели невозможно. Формировать его на базе изобретений долго и дорого. Нужна промежуточная форма «малых» патентов на изобретения, которые бы соответствовали критерию «изобретательский уровень». Этому требованию как раз и отвечали ранее выдаваемые в Украине декларационные патенты на изобретения, которые включали требование изобретательского уровня, но в то же время выдавались без проведения квалификационной экспертизы.

## **Выводы**

На основании вышеизложенного можно говорить о снижении уровня технического творчества при патентовании полезных моделей, что уже привело к снижению изобретательской активности общества и обесцениванию труда патентоведа, связанного с подготовкой и подачей заявок на полезные модели. Отсутствие законодательно установленного критерия «изобретательский уровень», предъявляемого к техническим решениям, подаваемых на регистрацию в качестве полезных моделей, противоречит требованиям технического прогресса и ведет к обесцениванию творческого труда изобретателя.

Наличие сравнительно устойчивых показателей патентования полезных моделей национальными заявителями – лишь ширма, прикрывающая истинное состояние изобретательства в стране.

- Поэтому целесообразно вернуться к такой форме охраны технических решений, как декларационный патент на изобретение, усовершенствовав его следующим образом: установить срок действия до 10 лет; продлить срок подачи ходатайства на проведение квалификационной экспертизы до пяти лет;
- Ввести процедуру обязательного информационного поиска, выполняемого Укрпатентом при подаче заявки на декларационный патент на изобретение, с

## 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)



---

анализом соответствия заявленного технического решения новизне, изобретательскому уровню, промышленной применимости.

Только тогда можно будет решить задачу эффективного и быстрого формирования патентного портфеля предприятия охраняемыми документами (патентами на изобретения и декларационными патентами на изобретения), имеющими реальную силу для защиты выбранного сегмента рынка. Только на таких условиях, по нашему мнению, могут быть эффективно сформированы патентные активы предприятия.

### Список литературы

1. Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності та Державного підприємства «Укрїнський інститут промислової власності» за 1 півріччя 2012 року. К., 2012.
2. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»//Відомості Верховної Ради України. 2000. № 37.
3. Красовская А., Глухивский Л. Недолгий век декларационного...//Интеллектуальна власність. 2003. № 4.
4. Красовская А., Глухивский Л. Декларационный патент на изобретение: завершение жизненного цикла и итоги//Интеллектуальна власність. 2004. № 3.
5. Жаров В., Кожарская И. Правовая охрана полезных моделей в Украине с учетом международной практики//Интеллектуальна власність. 2003. № 12.