

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ВИНАХОДИ ТА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Кострубіцький Денис Олександрович

здобувач вищої освіти

кафедри інтелектуальної власності та управління проектами
Український державний університет науки і технологій, Україна

Швець Євгенія Сергіївна

ORCID ID: 0000-0001-7396-6744

старший викладач кафедри інтелектуальної власності та управління проектами
Український державний університет науки і технологій, Україна

Науковий керівник: Корогод Наталія Петрівна

ORCID ID: 0000-0002-0242-5497

канд.пед.наук, професор, професор
кафедри інтелектуальної власності та управління проектами
Український державний університет науки і технологій, Україна

Для конкурентоспроможності та подальшого розвитку на ринку підприємств (організацій, установ тощо) потрібна наявність створених або придбаних за ліцензійними договорами об'єктів інтелектуальної власності (ІВ). За допомогою саме новітніх технологій, підвищення рівня інноваційної активності підприємства створюють додану вартість продуктам (послугам), тому інноваційний розвиток є важливим напрямком стратегії розвитку будь-якого підприємства.

Для того, щоб стимулювати інноваційну діяльність за рахунок охорони й захисту прав на об'єкти ІВ, майже у кожній країні світу розташовані патентні відомства (ІР-офіси). Незважаючи на те, що функції цих відомств схожі, проте кожна країна встановлює власні умови, обсяг та тривалість охорони. В Україні таким відомством є Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1], винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винаходи (корисні моделі) дозволяють людству розвиватись за допомогою науково-технічного прогресу, який пов'язаний з ефективністю та швидкістю роботи патентних відомств. Ці установи відіграють ключову роль у зв'язку світу науки та техніки зі світом права, забезпечуючи охорону та захист прав винахідників, підтримку економічного зростання та сприяння добросовісній конкуренції.

Винаходи охороняються за допомогою патенту - юридично-технічного документу, який видається УКРНОІВІ і яким держава засвідчує виключне право власника на створений ним об'єкт промислової власності на території України. Патент є за своєю суттю юридичним документом, оскільки закріплює за власником визначені законом права, але водночас це є і технічним документом, оскільки технічно описує винахід.

Тобто, патент засвідчує від імені держави: що заявлена пропозиція є патентоздатною; а у винахідника є права авторства на та він має пріоритет на винахід. Патент видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.

Отримання патенту на винахід є довгим та складним процесом, що вимагає значних зусиль, як від винахідника, для подачі заявки на винахід, так і від фахівців УКРНОІВІ, що проводять експертизу на відповідність умовам патентоздатності.

Експертизу поділяють на декілька етапів: попередню, формальну та кваліфікаційну.

На етапі попередньої експертизи проводиться аналіз заявки з метою визначення наявності в ній відомостей, що можуть бути віднесені до державної таємниці. Якщо виявлено такі відомості, то заявка підлягає спеціальній процедурі обробки, передбаченої законодавством. У разі, якщо інформація в заявці не потребує віднесення до державної таємниці, вона переходить на етап формальної експертизи.

На етапі формальної експертизи проводиться перевірка відповідності заявки встановленим вимогам, що включає перевірку наявності необхідних документів, правильність їх оформлення та відповідність іншим формальним критеріям. Деякі з цих критеріїв включають визначення можливості визнання об'єкта в заявці як винаходу, перевірку сплати встановленого збору, перевірка єдності винаходу.

Після отримання повідомлення про завершення формальної експертизи заявник має можливість подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи та сплатити відповідний збір за її проведення. Після надходження клопотання заявка переходить до відповідного відділу для проходження кваліфікаційної експертизи.

Проведення кваліфікаційної експертизи здійснюється кваліфікованим експертом в певній області техніки, який оцінює відповідність заявленого об'єкта критеріям патентоздатності, де визначають новизну, винахідницький рівень та промислову придатність заявлено об'єкта винаходу. Експерт проводить аналіз заявки, порівнює її з існуючими технічними рішеннями та оцінює можливість здійснення винаходу.

Але для того щоб визначити відповідність заявки критеріям патентоздатності, перш за все, потрібно провести патентно-інформаційний пошук з метою виявлення документів рівня техніки, що можуть ставити під сумнів будь-який з критеріїв патентоздатності. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до УКРНОІВІ або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки [2].

Під час патентного пошуку експерт використовує різноманітні джерела інформації, такі як патентні бази даних, наукові статті, технічні звіти та іншу непатентну літературу. Одними з найпоширеніших безоплатних патентних баз є «Espacenet», «Google Patents» та «PatentScope». А для пошуку наукових публікацій: «Google Scholar» та «ResearchGate».

Під час експертного дослідження винаходу УКРНОІВІ керується Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1], Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [2] та Постановою «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» [3].

Патентний пошук вимагає від експертів УКРНОІВІ повного розуміння змісту заявки, сучасного рівня техніки та можливих еквівалентів.

Кількість розглянутих заявок та кінцевих рішень експерта залежить від швидкості пошуку та швидкості написання попередніх висновків. Саме чітко

сформульоване законодавство щодо проведення кваліфікаційної експертизи, яким і є сучасне українське законодавство у сфері кваліфікаційної експертизи винаходів, застосування міжнародних практик та впровадження сучасних технологій істотно сприяє роботі експертів, позитивно впливаючи як на швидкість, так і на якість їхніх відповідей.

Як і будь-яка система, українське законодавство не є досконалим, і час від часу експерти стикаються з деякими неточностями у текстах Законів та підзаконних актів. Такі неточності можуть призвести до розбіжностей в тлумаченні нормативних актів та виникнення суперечок у процесі кваліфікаційної експертизи. Тому важливо постійно вдосконалювати законодавство, враховуючи практичний досвід та міжнародні стандарти, щоб забезпечити чіткість, прозорість та ефективність системи експертизи заявок на винаходи.

Одним із прикладів недосконалості законодавства є частина 21 статті 16 Закону [1], де зазначено наступне «Заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід має право внести зміни до формули винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи».

Під час зміни формули винаходу, вона може зазнавати значних змін, коли одні ознаки прибираються, а інші додаються з опису винаходу. Подібні зміни формули винаходу ставлять під сумнів те, як змінився обсяг прав. Навіть, при ретельному аналізі внесених та вилучених ознак іноді важко точно визначити, як ці зміни вплинули на обсяг прав. Для усунення сумнівів щодо зміни обсягу прав, необхідно доопрацювати дану частину Закону [1].

Це лише один із прикладів, який може викликати складнощі під час аналізу заявки на винахід. Тому важливо регулярно звертатися до експертів із запитанням про те, як можна удосконалити законодавство, щоб поліпшити процес проведення експертизи на винаходи

Для покращення українського законодавства, доцільно ґрунтовно проаналізувати досвід більш розвинутих держав в сфері інтелектуальної власності та їх бачення у проведенні кваліфікаційної експертизи.

Одним з прикладів міжнародних практик, є підхід єдиного патентного відомства (ЄПВ) «проблема-рішення» (the problem-solution approach). Суть цього методу полягає в тому, що експерт самостійно визначає технічну проблему, яку вирішує кожна з ознак винаходу, під час аналізу його винахідницького рівня. Такий підхід дозволяє експертам більш об'єктивно та систематично оцінювати винаходи, зосереджуючись на їхніх технічних характеристиках та вирішенні конкретних технічних проблем.

Застосування методу «проблема-рішення» дозволяє експертам проводити кваліфікаційну експертизу винаходів без необхідності витратити час на пошук інформації про вплив певних на певний технічний результат. Цей підхід дозволяє експертам зосередитися на самому винаході та оцінці того, яку конкретну технічну проблему він вирішує. Таким чином підхід дозволяє зберегти час і зусилля, що в свою чергу дозволяє швидше та ефективніше проводити експертизу.

Також, потрібно звернути увагу на ставлення патентних відомств до заявок, які можуть бути віднесені до класу так званих «вічних-двигунів» (perpetua mobilia), що описані, наприклад, в класі МПК: H02K 53/00.

Видача патенту на подібні винаходи може свідчити для деяких патентних відомств про їх некомпетентність. В Україні такі заявки будуть віднесені до промислово непридатних, тобто воно не будуть відповідати п. 6.5.1.1. Правил розгляду, оскільки, реалізація вказаного заявником пристрою не буде можливою.

Зусилля та час, витрачені експертом на формування попереднього висновку для подібних заявок, набагато більші, ніж на інші заявки на винаходи. Тому, щоб спростити процес кваліфікаційної експертизи для подібних заявок, можна внести в підзаконні акти положення про те, що будь-які заявки, які порушують другий закон термодинаміки, тобто ті, що намагаються отримати енергію нізвідки, будуть відхилені.

Або можна приймати подібні заявки, позначивши їх певним класом МПК або міткою. В цьому випадку, подібні патенти будуть поповнювати казну держави, оскільки потрібно сплачувати збір за підтримання патенту.

Впровадження штучного інтелекту (ШІ) у сфері інтелектуальної власності у даний час є необхідністю, тому що може застосовуватись на усіх етапах отримання патенту: від підготовки заявки на винахід до його видачі

Під час формальної експертизи, ШІ легко виконує елементарні дії з перевірки відповідності заявки формальним вимогам. А на етапі кваліфікаційної експертизи - його вплив стає ще більш суттєвим та значущим.

Проведення патентно-інформаційного пошуку може бути прискорено в десятки разів завдяки використанню ШІ через здатність одночасного перегляду тисячі патентних документів для пошуку релевантних інформації, що дозволяє, практично миттєво, знаходити та аналізувати документи стосовно рівня техніки. Крім того, перевірку відповідності формули винаходу відповідно до законодавства та підзаконних актів може бути здійснено, також, з допомогою ШІ.

Звичайно, неминучим є те, що заявки на винаходи, а навіть самі винаходи, можуть створюватися також з допомогою ШІ, а це, у свою чергу, призведе до збільшення навантаження на патентні відомства. Очевидно, що приватні організації активніше впроваджуватимуть ШІ, що призведе до збільшення часу розгляду заявок на винаходи і відповідно сповільнить темп технічного прогресу.

Своєчасне впровадження нейронних мереж у процес проведення експертизи може сприяти не лише оперативному розгляду заявок, а й збільшенню доходів держави.

З початком пандемії «Covid-19», багатьом країнам довелося перейти на «дистанційний» формат роботи, що розкрив свій потенціал та переваги. Такий формат роботи має особливий ефект в роботі кваліфікаційної експертизи на винаходи, оскільки процес аналізу заявок та пошук релевантних документів вимагає великої уваги та концентрації. Для досягнення оптимальної продуктивності, експертам важливо перебувати в стані потоку, що іноді складно досягти, працюючи в звичайних умовах.

Сьогодні, в Україні, можливість працювати віддалено не лише підвищує продуктивність роботи, а й забезпечує захист працівників від можливого ракетного обстрілу і знижує рівень стресу.

Деякі винахідники, навіть з урахуванням можливості отримання пільг в 10%, не бажають патентувати винаходи, оскільки вважають, що цей процес є складним й довготривалим. У цьому випадку можуть допомогти патентні повірені, проте не кожен винахідник має фінансові можливості скористатися їх послугами.

Заявники іноді не знають, що вони можуть переглянути стан власної заявки через сайт УКРНОІВІ. Або в них є можливість швидко та зручно взаємодіяти із експертизою щодо заявки на винахід з допомогою системи електронної взаємодії закладу експертизи (СЕВ ЗЕС).

Обізнаність винахідників у правильності оформлення заявочних документів суттєво впливає швидкість отримання патенту, тому що практично 90% усіх заявок

на винаходи мають ті чи інші недоліки пов'язані із викладом матеріалів заявки. Таким чином, експерти під час проведення кваліфікаційної експертизи займаються приведенням формули винаходу у відповідність до законодавчих вимог, замість того щоб розглядати інші заявки та проводити патентний пошук.

Процес отримання патенту можна зробити простим наскільки це можливо, розробивши правильні методичні рекомендації з отримання патенту «від А до Я». Складання відповідних рекомендацій з питань патентування винаходу та виклад основних положень і зауважень щодо матеріалів заявки підвищать популярність патентів серед винахідників.

Вказавши в рекомендаціях основні положення Закону, Правил складання, правил Розгляду та Порядку, а також надавши приклади патентних заявок, заявники матимуть набагато більше шансів на отримання патенту. А якщо винахід не має винахідницького рівня – то отримання патенту на корисну модель.

Тому найкращим шляхом для вдосконалення проведення кваліфікаційної експертизи є доведення до потенційних заявників методичних рекомендацій щодо важливості захисту ІВ та правильних інструкцій для отримання охоронних документів.

Збільшення попиту на отримання охоронного документу на будь-який об'єкт ІВ найкращим чином впливає на розвиток захисту ІВ, в тому числі на кваліфікаційну експертизу. Велика кількість заявок на винаходи, зумовить необхідність у більшій кількості експертів, що будуть кваліфікованими експертами у вузькій галузі знань. Відповідно експерту знадобиться менше часу на розгляд заявок.

Популяризація інтелектуальної власності сприяє розвитку не лише сфери ІВ та патентного відомства, а й в цілому сприяє розвитку нації, а популяризація отримання патенту, як зазначалось вище, пришвидшить технічний прогрес.

Тому, інноваційно розвинені підприємства, у яких керівник розуміє важливість використання винаходів, які охороняються патентами, зазвичай досягають великих успіхів на ринку та підвищують економіку власної країни.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1994, № 7, ст. 32. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення 09.04.2024 р.)
2. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, *затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 14.06.2011 р. № 578* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text> (дата звернення 11.04.2024 р.)
3. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності *Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 23.12.2004 № 1716 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 15.08.2023 р. № 859*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-п#Text>