

- практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності. (м. Київ, 26 квітня 2023 р.): ел. збірник. К.: КІП ім. Ігоря Сікорського, 2023. С. 114–118.
5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 р. № 2811-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855>
 6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3793-XII. (втратив чинність) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>

С.В. Тростіна

викладачка

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФОРМУЛИ ВІНАХОДУ НА РЕЧОВИНУ В ПАТЕНТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку науки та техніки в Україні створюється достатньо велика кількість технічних рішень. Законодавча охорона технічних рішень, як об'єктів інтелектуальної власності гарантована Конституцією України [стаття 54] та Цивільним Кодексом України від 16 січня 2003 р, [1, книга 4]. Але запатентованим рішенням в Україні, як і в будь-якій патентно-правовій системі світу є лише те, що знайшло відображення в його патентній формулі. Формула винаходу або корисної моделі визначає обсяг охорони прав патентовласника. Адже, формула винаходу – це стисла словесна характеристика його технічної суті, що містить сукупність ознак, які достатні для досягнення зазначеного заявником технічного результату [2]. Все інше – опис винаходу до патенту, креслення і т. д. служать для тлумачення формули.

При складанні формули винаходу в першу чергу необхідно визначити об'єкт винаходу, адже, технічне (технологічне) рішення, що є винаходом, втілюється у певному об'єкті. Патентне законодавство України закріплює вичерпний перелік об'єктів винаходу. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про

охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2] до об'єктів винаходу належать: продукт – пристрій, речовина,; процес (спосіб). Тому, насамперед, об'єкт патентування потрібно охарактеризувати сукупністю ознак, які характеризують винахід, і, якщо виявиться, що усі ознаки об'єкту винаходу відносяться до того або іншого переліку, то винахід відноситься до відповідного об'єкту – продукт (пристрій, речовина, штам) чи процес (спосіб).

Автор ставить за мету дослідити вимоги українського патентного законодавства до складання формули винаходу на такий об'єкт винаходу, як речовина.

Основним документом, який докладно, використовуючи основні положення патентного законодавства із Цивільного кодексу України [1,кн.4] та із Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [2], регламентує вимоги складання формули винаходу, є «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за №173/5364, з останніми доповненнями від 14.06.2011р., №578 [3].

Речовина, як об'єкт винаходу, відноситься до продукту. Згідно із п. 2.3.1. «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», продукт як об'єкт технології – це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, РЕЧОВИНА, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина.

Стаття 11 тих же Правил дає характеристику ознак об'єкта винаходу «речовина».

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема, використовують:

для низькомолекулярних сполук – якісний склад та кількісний склад елементів; 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 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;

для індивідуальних сполук, що належать до об'єктів генетичної інженерії, – послідовність нуклеотидів або фізичну карту, а також послідовність амінокислот, фізико-хімічні та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати.

Для характеристики композицій, зокрема, використовують:

якісний (інгредієнти) склад;

кількісний (вміст інгредієнтів) склад;

структуру композиції;

структуру інгредієнтів.

Формула винаходу, як на речовину, так і на інші об'єкти, характеризує їх сукупністю суттєвих ознак. Критерієм віднесення ознаки до суттєвих є її вплив на технічний результат, тому на етапі складання сукупності суттєвих ознак, які увійдуть до формули винаходу, формулюють технічний результат або результати, якщо їх декілька і аналізують, які з ознак знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з кожним з них.

Ознаку винаходу доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражає властивість речовини), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного результату [3, п.7.1.8].

Формула винаходу може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів. Ці пункти діляться на незалежні та підпорядковані їм і наступні за ними залежні.

Одноланкову формулу винаходу застосовують для характеристики одного винаходу сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи

уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання [3, п.7.2.1].

Багатоланкову формулу винаходу застосовують для характеристики одного винаходу з розвитком і (або) уточненням сукупності його ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу або для характеристики групи винаходів [3, п.7.2.2]. Отже, багатоланкова формула потрібна в тому випадку, коли характеристики винаходу змінюються в окремих випадках його використання.

Одноланкова формула винаходу, по суті, являє собою одне речення. Пункт формули винаходу складається, як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу, які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід від найближчого аналога. Тобто, відмітна частина містить ознаки, що становлять сутність винаходу та є новими – виділена новизна, саме в цю частину, включаються конкретні технічні ознаки, на які в сукупності з ознаками обмежувальної частини проситься охорона технічного рішення.

Особливість речовини як об'єкту винаходу, що відрізняє його від інших об'єктів винаходів, зокрема від пристрою, полягає в тому, що воно не має такої закінченої зовнішньої форми, якою володіє пристрій, і не перестає бути речовиною після того, як йому надається якась інша форма. Наприклад, косметичний гель залишається таким, яку б зовнішню конфігурацію йому не надавали.

В патентному праві України найбільше патентів отримує такий вид речовини, як композиція. Це можуть бути речовини, отримані нехімічним шляхом, тобто, простим механічним змішуванням інгредієнтів (бальзами, гелі, пасти); речовини, отримані фізико-механічним перетворенням: в них разом з механічним змішуванням відбуваються хімічні процеси (сплави, напої, керамічні маси).

У формулу винаходу, що характеризує композицію, включають якісний (інгредієнти) склад та, за необхідності, кількісний (вміст інгредієнтів) склад композиції, її структуру та структуру інгредієнтів [3, п.11.3.3].

Відмітні ознаки винаходу, що є композицією, уводяться у формулу за допомогою дієслова «містить» з поясненням «додатково», якщо це необхідно для підкреслення введення інгредієнта в композицію.

Кількісний уміст інгредієнтів композиції слід виражати в будь-яких однозначних одиницях, як правило, двома значеннями, які характеризують мінімальну (нижню) і максимальну (верхню) межі вмісту, при цьому вміст одного з інгредієнтів можна характеризувати словом «решта».

Зазначення кількісного вмісту антибіотиків, ферментів, анатоксинів тощо можна характеризувати в інших одиницях, ніж одиниці решти компонентів у композиції, наприклад, у тис. од. відносно масової кількості решти інгредієнтів композиції.

Розглянемо приклад, як правильно скласти формулу винаходу на речовину у вигляді композиції.

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» запатентував Композицію інгредієнтів профілактичного бальзаму «Щедрість Карпат» (Патент України на винахід № 98871 від 04.01.2011р.). Формула даної композиції виглядає наступним чином:

Композиція інгредієнтів профілактичного бальзаму «Щедрість Карпат», яка містить спиртові екстракти плодів аронії чорноплідної, горіха волоського, фенхелю, бруньок сосни звичайної, яка відрізняється тим, що додатково містить водно-спиртові екстракти плодів ожини звичайної, айви, вишні, порічок червоних, колер та водно-спиртовий розчин при наступному співвідношенні інгредієнтів, в мл/л: спиртовий екстракт плодів аронії чорноплідної 16,0-22,0 спиртовий екстракт плодів горіха волоського 8,0-14,0 спиртовий екстракт плодів фенхеля 2,5-4,5 спиртовий екстракт бруньок сосни звичайної 2,5-4,5 водно-спиртовий екстракт плодів і листя ожини звичайної 15,0-22,0 водно-спиртовий екстракт плодів айви 16,0-22,0 водно-

спиртовий екстракт плодів вишні 16,0-22,0 водно-спиртовий екстракт плодів порічок червоних 12,0-20,0 колер 12,0-19,0 спирт 95 об.% або горілка 40 об.% решта до міцності $35 \pm 0,3$ об.% вода дистильована решта.

Виконаємо детальний аналіз складання даної формули винаходу на процес.

1. Починається формула винаходу завжди з назви (родового поняття), яке відображає призначення: Композиція інгредієнтів профілактичного бальзаму «Щедрість Карпат».

2. Далі йде обмежувальна частина, яка містить загальні з найближчим аналогом ознаки: яка містить спиртові екстракти плодів аронії чорноплідної, горіха волоського, фенхелю, бруньок сосни звичайної.

3. Після слів «яка відрізняється тим, що», йде відмітна частина – нові ознаки, а саме чим рішення відрізняється від аналога: додатково містить водно-спиртові екстракти плодів ожини звичайної, айви, вишні, порічок червоних, колер та водно-спиртовий розчин.

4. Далі формула дає детальну структуру інгредієнтів: при наступному співвідношенні інгредієнтів, в мл/л: спиртовий екстракт плодів аронії чорноплідної 16,0-22,0; спиртовий екстракт плодів горіха волоського 8,0-14,0; спиртовий екстракт плодів фенхеля 2,5-4,5; спиртовий екстракт бруньок сосни звичайної 2,5-4,5; водно-спиртовий екстракт плодів і листя ожини звичайної 15,0-22,0; водно-спиртовий екстракт плодів айви 16,0-22,0; водно-спиртовий екстракт плодів вишні 16,0-22,0; водно-спиртовий екстракт плодів порічок червоних 12,0-20,0; колер 12,0-19,0; спирт 95 об.% або горілка 40 об.%; решта до міцності $35 \pm 0,3$ об.%; вода дистильована решта.

Отже, при складанні формули винаходу на речовину, важливо пам'ятати, що дана речовина, це – кінцевий продукт з конкретним призначенням та біологічно активними інгредієнтами.

Таким чином, у прикладі по патенту України на речовину у вигляді композиції, всі суттєві ознаки були відображені у формулі винаходу та показано їх вплив на технічний результат.

Важливо при складанні формули пам'ятати, що факт використання винаходу визначається по використанню ВСІХ ознак, що містяться в незалежному пункті формули. Якщо хтось буде без дозволу патентовласника використовувати запатентований об'єкт, але виключить у своїй розробці хоча б одну ознаку, буде вважатися, що права патентовласника не порушені. Тому в незалежний пункт потрібно вносити ознаки, якщо це можливо, в узагальненому вигляді.

Таким чином, формула винаходу – найважливіша частина будь-якого патенту. Від того, наскільки правильно виражена суть нововведення технологічного процесу, залежать і обсяг прав патентовласника, і інтерес до використання його запатентованої пропозиції, і доходи від продажу ліцензії, і успіх у судовому розгляді при несанкціонованому використанні запатентованого рішення.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>
3. Правила складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель від 27.12.94р. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text>
4. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 15.03.2002р. – URL: <https://ukrpatent.org/>