

Гущина А.Р., студ. ФЕЛ, Чікін С.В., к.т.н. доц.  
Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)

Ознака винаходу (корисної моделі) – це будь яка внесена до формули винаходу (корисної моделі) вказівка на застосування в об'єкті винаходу (корисної моделі) елемента: вузла або деталі у пристрої; операції, прийому або параметра режиму у процесі; інгредієнта або компонента і їх кількісне співвідношення у речовині; вказівка на особливу форму виконання будь якого елемента; вказівка на взаємне розташування елементів; на наявність або форму зв'язку між елементами; на співвідношення розмірів елементів, будь яка вказівка на параметри, що характеризують температурні, часові, електричні та інші режими тощо.

Сукупність ознак характеризують технічну сутність і обсяг прав щодо даного винаходу (корисної моделі). У відповідності до наведеного визначення поняття "ознака винаходу (корисної моделі)" кожний різновид об'єктів винаходів (корисних моделей), а саме, пристрій, процес (спосіб), речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини характеризуються своїми специфічними ознаками що підпорядковані загальній закономірності по їх значимості і взаємозв'язку.

Види ознак винаходу (корисної моделі) зазначити як:

- суттєві, які поділяються на:

- загальні суттєві;
- окремі суттєві;

- несуттєві;

- математичні вирази;

- функціональні;

- альтернативні;

- еквівалентні.

### Суттєві ознаки

Визначення поняття "суттєва ознака" об'єкта винаходу (корисної моделі) має велике значення для правильного розуміння суті винаходу (корисної моделі) як при розгляді опису винаходу (корисної моделі), так і при дослідженні формули винаходу (корисної моделі).

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом.

Для виявлення зі всієї сукупності суттєвих ознак, необхідний точний орієнтир, "показник суттєвості", яким для ознак винаходу (корисної моделі) є технічний результат. Під технічним результатом, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі), розуміють виявлення нових технічних властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що обумовлені введенням до нього (неї) нових суттєвих ознак. Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутильного моменту, в зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні викривлень форми сигналу, у структурному перетворенні в процесі кристалізації, в поліпшенні контакту робочого органу з середовищем тощо.

Таким чином, поняття "суттєва ознака" винаходу (корисної моделі) визначається через поняття "технічний результат", який, у свою чергу, розуміється як виявлення нових технічних властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі).

Враховуючи важливість і необхідність визначення понять "суттєва ознака", "технічний результат", деякими патентознавцями запропоновані свої формулювання даних понять. Так, стосовно патентної експертизи винаходів поняття "суттєва ознака" може бути визначена таким чином:

- суттєвими ознаками об'єкта винаходу (корисної моделі) є така група ознак, кожна з яких, окремо взята є необхідною, а разом взяті — достатні для задоволення певної утилітарної потреби з досягненням поставленого технічного результату. При цьому під "технічним

результатом" розуміється мета, сформульована на конкретному рівні внутрішніх властивостей (функцій) технічної системи та елементів, що входять до системи. [1].

**Загальні суттєві ознаки.** Критерієм віднесення ознаки до загальних суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) є її необхідність і достатність разом з іншими ознаками для досягнення технічного результату у всіх випадках її використання. Це означає, що якщо хоча б одна із загальних суттєвих ознак буде відсутня, то при використанні такого винаходу (корисної моделі) технічний результат не буде досягнуто.

**Окремі суттєві ознаки.** Це ознаки, що характеризують винахід (корисну модель) тільки в окремих випадках, в конкретних формах виконання або в особливих умовах його (її) використання. На відміну від загальних суттєвих ознак ці ознаки виражені вужчими за обсягом поняттями, наприклад, видовими стосовно понять, якими виражені загальні суттєві ознаки винаходу (корисної моделі). У деяких випадках лише при значеннях окремих суттєвих ознак забезпечується оптимальний технічний результат реалізації винаходу (корисної моделі).

До окремих суттєвих ознак належать й такі, що сприяють досягненню технічного результату, додаткового до результату, який забезпечується загальними суттєвими ознаками. Необхідно зазначити, що цей додатковий результат досягається за наявності сукупності окремих суттєвих і загальних суттєвих ознак. В іншому випадку може бути порушена єдність винаходу (корисної моделі).

### **Несуттєві ознаки**

Якщо ознака не бере участі в досягненні технічного результату, то така ознака об'єкта розглядається як несуттєва, оскільки її наявність або відсутність на характеристику об'єкта винаходу (корисної моделі) не впливає.

Наявність у формулі винаходу (корисної моделі) несуттєвої ознаки нарівні з суттєвими не заважає формулі виконувати своє основне призначення – виражати технічну суть винаходу (корисної моделі), оскільки за це "відповідає" сукупність суттєвих ознак. Однак наявність несуттєвої ознаки, здатна перетворити патент у "слабкий" в правовому відношенні.

Слід підкреслити, що розподіл ознак на суттєві і несуттєві не має абсолютного характеру. Залежно від умов, технічного результату або призначення винаходу (корисної моделі) взагалі, ознаки, що були суттєвими, можуть стати несуттєвими і навпаки.

До несуттєвих ознак найчастіше можуть відноситися характеристики зв'язків між елементами пристрою або взаємодій між прийомами процесу, пояснення функцій (роботи) елементів пристрою і прийомів процесу, вказівки конкретної назви і кількісного складу матеріалів, вказівки точних зведень про температуру, тиск, при яких здійснюється процес тощо.

### **Функціональні ознаки**

При складанні формули винаходу (корисної моделі) для отримання найширшого обсягу прав нерідко вдаються до функціональної характеристики ознак об'єкта. Функціональна характеристика ознаки – це зазначення її функціонального призначення без розкриття конкретної форми її виконання. Таке функціональне узагальнення можливо, якщо функція, що виконується ознакою об'єкта відома, і фахівцеві в даній галузі техніки зрозуміло, які конкретні засоби і в якій формі можуть бути використані для її здійснення в запропонованому об'єкті.

Найчастіше функціональні ознаки застосовують у формулі винаходу (корисної моделі) на пристрій, коли до його (її) ознак, що характеризують наявність елементів, включають лише функціональне призначення елементів (вузлів, блоків тощо) пристрою, не розкриваючи конкретної форми їх виконання.

Для введення функціональних ознак до формули винаходу (корисної моделі) використовуються вирази на зразок: "засіб для...", "приспосовання для..." із зазначенням функціонального призначення цього засобу або приладу. Застосовуються також вирази на зразок "механізм...", "вузол...", "система..." з вказівкою призначення механізму, вузла або системи.

Функціональну ознаку можна вказувати в обмежувальній частині формули винаходу (корисної моделі), якщо у відрізняльній її частині розкрита конкретна форма виконання цієї ознаки.

Для фахівця в даній галузі техніки повинно бути зрозуміло, які конкретні засоби і в якій формі можуть бути використані при реалізації функціональної ознаки в запропонованому винаході (корисної моделі).

### **Альтернативні ознаки**

При виявленні декількох можливих форм здійснення ознаки винаходу (корисної моделі), яка у сукупності з іншими суттєвими ознаками забезпечує одержання одного й того ж технічного результату, вона може бути виражена у вигляді альтернативних понять за допомогою сполучника або (чи).

По-перше, суттєва ознака винаходу (корисної моделі) формулюється за допомогою альтернативи, якщо відсутнє загальне поняття, що охоплює виявлені форми реалізації ознаки, або узагальнення поняття є неправомірним, тобто технічний результат винаходу (корисної моделі) досягається не при всіх формах здійснення ознаки винаходу (корисної моделі).

По-друге, потрібно, щоб ознаки, які входять до альтернативи, були еквівалентними.

Необхідність у використанні альтернативи при формулюванні суттєвих ознак виникає для винаходів (корисних моделей), що стосуються практично всіх об'єктів. Проте найчастіше альтернативні ознаки використовуються для вираження технічної суті винаходів (корисних моделей) у способі. Так, якщо необхідно скласти формулу винаходу (корисної моделі), в якій були б охарактеризовані всі речовини, що можуть бути застосовані в даному способі, виникає необхідність у використанні альтернативних ознак, котрі вводяться до формули винаходу (корисної моделі) за допомогою сполучника "або" (або А, або В...).

Сполучник "або" може вживатися в двох значеннях: з'єднувально-розділовому і виключно-розділовому. Сполучник "або" має значення з'єднувально-розділового, якщо ознаки, пов'язані цим сполучником, не виключають одна одну, тобто можуть бути присутніми в даному об'єкті як окремо одна від одної, так і одночасно. Якщо ж застосування однієї речовини виключає одночасне застосування іншої, то сполучник "або" вживається у виключно-розділовому значенні.

Ця відмінність у значенні сполучника "або" має далеко не формальний характер, оскільки в залежності від того, в якому значенні вживається цей сполучник у формулі, обсяг винаходу (корисної моделі), що виражається даною формулою, буде ширшим або вужчим.

Необхідно зазначити, що формула винаходу (корисної моделі), в якій ознаки пов'язані сполучником "або", за обсягом винаходу (корисної моделі) еквівалентна сумі декількох формул, в яких використовується кожна з цих ознак окремо.

### **Математичні вирази**

Під математичним виразом слід розуміти будь-який зв'язок двох або більше параметрів, що описується математичними символами у вигляді рівняння, нерівності чи їх систем, або в рівнозначній словесній формі.

В описі і формулі винаходу (корисної моделі) при формулюванні суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) можуть бути використані математичні вирази (формули) і символи. Форма подання математичного виразу не регламентується. Використання математичних виразів у формулі винаходу (корисної моделі) допускається тоді, коли вони є не єдиною відрізняльною ознакою винаходу (корисної моделі).

Слід зазначити, що введення математичних залежностей до першого пункту формули винаходу (корисної моделі) знижує її правову однозначність. По-перше, на практиці важко пересвідчитися, що використовується саме записана в формулі залежність, а не якась інша; по-друге, можливо застосування інших математичних залежностей, що дозволяють обійти дану формулу винаходу (корисної моделі). Математичні вирази можуть використовуватися не для всіх ознак винаходу (корисної моделі). Якщо об'єктом винаходу (корисної моделі) є пристрій, то допускається використання математичних виразів при формулюванні ознак винаходу (корисної моделі).

При формулюванні суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), що стосується процесу, математичні вирази можуть бути використані для ознак, що характеризують взаємозв'язок режимних або інших його фізичних характеристик.

Для рішень щодо речовин, математичний вираз може бути використаний при формулюванні ознаки, що характеризує взаємозв'язок вмісту компонентів речовини.

## Еквівалентні ознаки

Зміст поняття "еквівалентна ознака", законодавством України у сфері інтелектуальної власності не визначено, що ускладнює встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) при заміні ознак, наведених у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) з урахуванням теорії еквівалентів.

Теорія еквівалентів перебуває на стику техніки й права, що вимагає від судового експерта, при практичному її застосуванні, як правових знань, так і розуміння відповідних технічних питань.

Законодавством про винахідництво, що діяло в колишньому СРСР, було визначено поняття еквівалентної заміни ознак. Так, наприклад, відповідно до Інструкції про порядок виплати винагороди за відкриття, винаходи й раціоналізаторські пропозиції Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів [2], еквівалентною вважалася заміна ознаки або ознак, зазначених у формулі винаходу, якщо сутність цього винаходу не змінюється, досягається такий самий результат, а засоби виконання замінені на рівноцінні й відомі в даній галузі техніки.

У Правил проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель у редакції до 29 листопада 1996 р. [3], також було зазначено, що "еквівалентними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за результатом, якого досягають при використанні заявленого винаходу".

У чинному законодавстві України умови патентоздатності не передбачають можливості використання поняття еквівалентних ознак при її встановленні в процесі проведення кваліфікаційної експертизи або при оскарженні охоронного документа.

Отже, для визнання еквівалентності зробленої заміни ознак встановлюють три необхідних і достатніх умови: незмінність сутності винаходу, досягнення того ж результату, відомість засобу заміни. При визначенні еквівалентності ознак приймаються до уваги їхня взаємозамінність, тобто ознаки, що виконують однакову функцію, можуть відрізнятися за формою виконання (по конструкції, технології або матеріалу). Еквівалентність ознак визначається також тим, що при використанні ознаки аналога в заявленому об'єкті не виникають корисні додаткові якості або істотні переваги перед аналогом.

З урахуванням вищенаведеного, можна дати визначення еквівалентним ознакам винаходу (корисної моделі), та внести це визначення до ч. 2 ст. 28 закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [4] у наступній редакції:

*"Еквівалентною (рівноцінною) вважається така ознака продукту (або процесу (способу), що призначена для вирішення тих самих задач, виконує ту саму роботу (функцію), тим самим шляхом і з тим самим результатом який був заявлений та яка була відомою в даній галузі до дати здійснення дій, які Закон відносить до порушення прав власника патенту".*

Це можна проілюструвати так [5]:

$A + B + V$  – сукупність ознак, що характеризують об'єкт винаходу (корисної моделі);

$A + B + \Gamma$  – сукупність ознак, що містяться в об'єкті господарської діяльності.

Якщо в даному сполученні ознака, що заміняє ознаку  $\Gamma$ , застосована в тих самих цілях, виконує ту ж саму функцію, тим самим шляхом і досягається той самий результат, що і при застосуванні ознаки  $V$ , то тоді можна стверджувати, що  $V = \Gamma$ . Отже, сполучення  $A + B + V = A + B + \Gamma$ , тобто об'єкт господарської діяльності, еквівалентний запатентованому.

Якщо ознака, що заміняє ознаку  $\Gamma$  і ознака винаходу (корисної моделі)  $V$  рівнозначні тільки у відношенні вирішення задач, виконання функцій і шляхів виконання, а одержаний технічний результат інший, тоді  $V \neq \Gamma$ . Отже, об'єкт із сукупністю ознак  $A + B + \Gamma$  не є еквівалентним об'єкту з ознаками  $A + B + V$ .

Отже, теорія еквівалентів передбачає заміну однієї чи декількох ознак, що входять у патентну формулу, іншою відомою ознакою (ознаками), що не створює нового винаходу (корисної моделі), тобто еквівалентна заміна ознак не може бути визнана патентоздатною.

Еквівалентність заміненої і заміняючої ознаки, встановлюється шляхом порівняння критеріїв, якими визначається поняття "еквівалентна ознака". Такими визначеними критеріями є:

- мета застосування ознаки;

- робота (функція) яку виконує ознака;
- шлях, яким виконується робота (функція);
- який досягається результат.

Еквівалентність ознак насамперед вирішується, виходячи з галузі техніки і загального цільового призначення. Ознака, що замінюється, може бути визнана еквівалентною заміненій тільки в тому випадку, якщо вона задовольняє одночасно усі вимоги, наведені у визначенні. Невиконання хоча б однієї з названих умов призводить до неприйняття еквівалентності ознак.

З одного боку, публікація опису і формули винаходу (корисної моделі) повинна інформувати зацікавлених третіх осіб про межі запатентованого винаходу (корисної моделі), щоб дати їм можливість уникнути порушення патенту.

З іншого боку, теорія еквівалентів при використанні в патентному праві виступає як стимул для винахідників і патентовласників, тому що забезпечує патентовласникові значну користь за рахунок розширення меж дії виключного права за межі буквального прочитання формули винаходу (корисної моделі).

Розрізняють два види еквівалентів: загальні еквіваленти, та окремі еквіваленти.

Загальні еквіваленти, такі як : «гвинт - цвях», «пайка – зварювання», «ланцюг – трос», «рідина під тиском – стиснутий газ» тощо, будучи використані в різних галузях техніки, як правило, зберігають свою взаємозамінність (з урахуванням умов їхнього використання).

Окремі еквіваленти дійсні тільки в межах вузької галузі техніки.

#### **Перелік посилань**

1. Шведова В.В. «Технический результат»: что это такое // Интеллектуальная собственность. – 1993. - № 11 – 12. – С. 18 – 20.
2. Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74). - М.: ВНИИПИ. - 1985. - 75 с.
3. Правила проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) №115/651 від 19 квітня 1995 р., затверджені наказом Держпатенту України від 9 березня 1995 р. № 44. У редакції до 29 листопада 1996.
4. Правила проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) №115/651 від 19 квітня 1995 р., затверджені наказом Держпатенту України від 9 березня 1995 р. № 44. Із змінами та доповненнями.
5. Крайнев П.П. Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнева: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с.