

**КИРИЧЕНКО Т. С.**,  
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри цивільного права та  
процесу  
факультету № 6  
(Харківський національний університет  
внутрішніх справ)

УДК 347.771

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.1.9>

### **ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ**

Формула винаходу є основною частиною будь-якого виданого патенту. Вона визначає обсяг виключного права, що закріплюється патентом, а також обсяг правової охорони цього права [22].

У ст. 6 п. 5 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), пп. 7.1.1. «Правил складання та подання заявки на винахід та корисну модель» (далі – Правила), а також у ч. 2 ст. 462 ЦК України наголошується, що обсяг правової охорони, яка надається патентом, визначається формулою винаходу (корисної моделі) [1, с. 71–73].

Тлумачення ж формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) і відповідних креслень [23; 3; 21].

Коли заявник подає заявку до Установи, у заявці поряд із сукупністю документів (ст. 1 Закону) він повинен указати формулу винаходу (ст. 12 ч. 5 п. 3 Закону).

Чинне законодавство України про охорону прав на винаходи і корисні моделі не наводить визначення формули винаходу, що є однією із сприятливих умов для порушення прав винахідників і неправомірного використання їхніх винаходів. Отже, для того, щоб визначити, яке місце відведене формулі винаходу у встановленні меж дії патенту, необхідно сформулювати поняття «формула винаходу», розкрити її ознаки та зміст [24].

В інструкції про складання заявки вказано, що це стисла словесна характеристика, яка надається шляхом стислого включення до формули тільки суттєвих ознак рішення. Сутність технічного рішення відбивається у формулі сукупністю його суттєвих ознак (п. 7.02. Інструкції). Отже, правильність складання формули винаходу безпосередньо залежить від визначення певної сукупності суттєвих ознак технічного рішення (винаходу) [4; 21].

Головним правилом визначення будь-якого поняття є визначення усіх суттєвих ознак об'єкта. Отже, до формули повинні бути включені всі ознаки, необхідні та достатні для вирішення технічної задачі, пов'язаної з досягненням мети винаходу. Це правило називається повнотою формули [25].

Порушення цього правила призводить до виникнення передумов для опротестування правомірності виданого патенту. Головними ознаками формули винаходу є стислість та сутність.

Таким чином, можна дати таке визначення формули винаходу. Формула винаходу – це складена за встановленими правилами стисла словесна характеристика, що виражає технічну сутність винаходу. Із цього визначення можна зробити висновок, що формула являє собою не характеристику конкретного матеріального предмета, навіть не опис принципу рішення, а саме характе-



ристикі технічної сутності знайденого вирішення задачі. Характеристика – це один із різновидів визначення поняття, в якому предмет характеризується виключно щодо мети винаходу. Однак, на відміну від логічної характеристики, характеристика, яку представляє формула винаходу, складається за встановленими правилами; ці правила встановлює спеціальний орган, уповноважений державою, вони (правила) можуть не збігатися з логічними правилами визначення понять, зокрема складання характеристики. Так, не завжди у формулюванні суттєвої ознаки має враховуватися кількісний зміст окремих компонентів. Він може бути зумовлений функцією компоненту в цій речовині і не є результатом творчості винахідника [21; 25; 5, с. 290].

Формула винаходу залежить від об'єкта винаходу. Відповідно до ч. 2 ст. 459 ЦК, об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) і процес. Проте у ч. 2 ст. 6 Закону вказано інше: «об'єктом винаходу може бути також спосіб, а також застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням». Тобто виникає питання про уточнення об'єкта винаходу.

**Ключові слова:** формула винаходу, патент, патенто власник, порушення патентних прав, захист патентних прав.

### **Kirichenko T. S. The legal significance of the claims in violation of patent rights**

The claims are an essential part of any issued patent. It determines the scope of the exclusive right enshrined in the patent, as well as determines the scope of legal protection of this right.

In Art. 6 item 5 of the Law of Ukraine “On protection of rights to inventions and utility models” (hereinafter – the Law), items 7.1.1. “Rules for drawing up and submitting an application for an invention and utility model” (hereinafter the Rules), as well as Part 2 of Art. 462 of the Civil Code of Ukraine emphasizes that the scope of legal protection granted by a patent is determined by the claims (utility model) [1, p. 71–73].

The interpretation of the same formula should be carried out within the description of the invention (utility model) and the corresponding drawings [2; 3; 21].

When the applicant submits an application to the Institution, in the application, along with a set of documents (Article 1 of the Law), must indicate the claims (Article 12, Part 5, Clause 3 of the Law).

The current legislation of Ukraine on the protection of rights to inventions and utility models does not provide a definition of the claims, which is one of the favorable conditions for the violation of the rights of inventors and the misuse of their invention. Therefore, in order to determine the place given to the claims in establishing the limits of the patent, it is necessary to formulate the concept of “claims”, to disclose its features and content.

The application instructions state that this is a concise verbal description, which is provided by briefly including in the formula only the essential features of the decision. The essence of the technical solution is reflected in the formula by a set of its essential features (paragraph 7.02. Instructions). Therefore, the correctness of the claims directly depends on the definition of a certain set of essential features of the technical solution (invention) [4; 21].

The main rule for defining any concept is to define all the essential features of the object. Therefore, the formula must include all the features necessary and sufficient to solve the technical problem related to achieving the purpose of the invention. This rule is called the completeness of the formula.

Violation of this rule leads to the preconditions for protesting the legality of the issued patent. The main features of the claims are brevity and essence.



Thus, it is possible to give the following definition of the claims. The claims are a concise verbal description expressed according to the established rules, which expresses the technical essence of the invention. From this definition we can conclude that the formula is not a characteristic of a particular material object, not even a description of the principle of the solution, but a characteristic of the technical essence of the solution found. Characterization is one of the types of definition in which the subject is characterized exclusively in relation to the purpose of the invention. However, in contrast to the logical characteristic, the characteristic represented by the claims is made according to established rules; these rules are established by a special body authorized by the state, they (rules) may not coincide with the logical rules for defining concepts, in particular, the compilation of characteristics. Thus, the quantitative content of individual components should not always be taken into account in the formulation of an essential feature. It may be due to the function of the component in this substance and is not the result of the invention [21; 5, p. 290].

The claims depend on the object of the invention. In accordance with Part 2 of Art. 459 CC, the object of the invention may be a product (device, substance, etc.) and a process. However, in Part 2 of Art. 6 of the Law states otherwise: "the object of the invention may be ... also a method, as well as the use of a previously known product or method for a new purpose." That is, there is a question of clarifying the object of the invention. The legal significance of the claims in violation of patent rights

**Key words:** *claims, patent, patent owner, patent infringement, patent protection.*

Актуальність теми полягає в тому, що нині в Україні не існує ефективного механізму цивільно-правового захисту патентних прав. Забезпечення охорони прав патентовласників у межах створеного єдиного патентного простору є основним завданням перед міжнародною спільнотою, як і розроблення ефективного механізму цивільно-правового захисту патентних прав. Але на шляху здійснення цих важливих завдань є деякі проблеми, тобто відсутні чіткі критерії для визначення змісту самих суб'єктивних прав винахідника, що мають бути забезпечені патентом і, відповідно, визначення порушення патентних прав. І починати вирішення цих складних завдань треба з визначення місця та тлумачення сутності формули винаходу.

Аналіз судової практики дає змогу стверджувати, що нині відсутні загальні прийоми, які мають бути застосовані судами для тлумачення формули винаходу під час розгляду відповідних справ. Під час виникнення спору про порушення виключного права патентовласника і вирішення питання, чи є склад цивільно-правового порушення, інакше кажучи, чи є в наявності всі обов'язкові умови цивільно-правової відповідальності, слід визначити обсяг прав «із патенту», використовуючи у разі необхідності опис винаходу. І знову постає потреба в чіткому юридичному алгоритмі тлумачення формули винаходу [21].

Оновлення законодавства України у сфері інтелектуальної власності ці проблеми не вирішило.

Окремі аспекти захисту прав патентовласника на основі формули винаходу досліджували такі вчені, як Є.П. Гаврилов, В.М. Дементьев, Е.Н. Єфімов, В.І. Жуков, І.А. Зенін, Ю.М. Капиця, І.Є. Маміюфі, І.С. Мухамедшина, Л.І. Підшибіхіна, В.П. Расохін, Ю.І. Свядосць, Є.Н. Мірошник та деякі інші. Проте слід зауважити, що їхні наукові розробки здебільшого здійснювалися на основі законодавства СРСР. Це дослідження одним із перших базується на аналізі сучасного національного та міжнародного законодавства у світлі нових економічних і соціальних перетворень, що відбулися в нашій державі та у світі.

**Метою дослідження** є досягнення відповідних результатів та надання рекомендацій стосовно форм, способів та порядку захисту патентного права на підставі формули винаходу із наступною можливістю їх використання в правозастосовній та нормотворчій практиці.

Для досягнення зазначеної мети в дослідженні ставляться та вирішуються такі завдання:

– сформулювати сучасне поняття формули винаходу з урахуванням існуючих міжнародних систем її побудови;



– визначити зміст та обсяг охорони прав винахідника на основі формули винаходу.

У ч. 1 Закону винахід визначено як «технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності», відповідно до ч. 1 ст. 459 ЦК України «винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього». В юридичному словнику винахід описано як «результат творчої діяльності, нове розв'язання складної проблеми у будь-якій сфері суспільно корисної діяльності, технічне рішення, яке відповідає умовам патентоспроможності». Отже, ми бачимо суперечність між визначенням винаходу. Щоб отримати певне уявлення про цю категорію, звернемося до юридичної літератури. Так, Н.К. Райгородський вважає, що винахід має бути охарактеризовано через діяльність, прийом, метод роботи, незалежно від того, чи виражається винахід у будь-якій конструкції, машині, у деталях машини [21; 6, с. 49–50].

Цю позицію розділяють К. Флейшиць і А. Юрченко [21; 7, с. 45; 6, с. 20]. Останній додав, що визначення Н. Райгородського охоплює лише методи роботи людини і не поширюється на винахід нових принципів роботи машини [8, с. 14].

Специфічно вирішується питання і про сутність рішень, що стосуються штамів. Цьому об'єкту відповідає, на відміну від усіх інших, не раціональний, а почуттєвий ступінь пізнання. Не абстрактне, а конкретне, не загальне, а окреме. Сутність такого предмета полягає в явищі. Основа об'єкта схована від суб'єкта, який його пізнає, вона йому невідома, він здатен фіксувати лише зовнішнє, те, що лежить на поверхні явища, тому сутністю винаходу, що стосується, наприклад, штаму мікроорганізму, є система морфологічних, фізіологічних і інших характеристик, які дозволяють індивідуалізувати й ідентифікувати такі об'єкти, а також призначення штаму. Тут доцільно розглянути це питання з погляду на формулу винаходу як на логічне визначення об'єкта винаходу. Ця думка є переважною в літературі [21; 9, с. 15]. Як відзначалося вище, сутність винаходу зводиться до сутності об'єкта. Розглянемо ці поняття через філософські категорії «засіб» і «ідея».

Будь-який винахід спрямований на створення нових засобів задоволення суспільних потреб. Водночас Гегель відзначив, що «спосіб не має сили чинити опір меті, є цілком пониклим меті, але водночас має вигляд певного зовнішнього явного буття, байдужого до самої мети і її виконання» [10, с. 201]. Так, синтезована речовина має вигляд деякого зовнішнього наявного буття і стає засобом задоволення суспільної потреби лише у разі визначення мети її застосування. Отже, у винаході має місце єдність речовинних компонентів і мети в розумінні призначення. Це твердження справедливе як для продукту (речовини), так і для інших об'єктів.

У літературі стосовно сутності винаходу існує певна дискусія. Так, на думку А. Юрченка, сутність винаходу полягає не в меті його застосування, а являє собою систему відмітних, конструктивних, технологічних і рецептурних ознак. Він наводить як аргумент ту обставину, що «розголошення сутності не буде, якщо відома тільки мета винаходу» [21; 8, с. 68].

Ця позиція є, на наш погляд, неточною, зазначимо, що, природно, сутність винаходу полягає не в меті, але й у меті також поряд з істотністю об'єкта. Такої ж думки дотримується В. Демент'єв [11, с. 9].

Отже, завдяки аналізу суті, суттєвих ознак у формулі дається характеристика об'єкта, але виникає питання: якого саме – ідеального, абстрактного чи конкретного? Із цього приводу в літературі також немає єдиної думки. Так, Г. Поляков вважає, що об'єкт винаходу слід розглядати як ідеальний об'єкт. На його думку, очевидність того, що стисла словесна характеристика (формула винаходу) відноситься не до опису конкретного матеріального об'єкта, а до логічного поняття ідеального об'єкта, підтверджується правилами побудови логічного визначення (визначення поняття через рід і видові відмінності) [21; 12, с. 35–45].

Протилежної думки дотримується І. Зайцев. На його думку, об'єкт винаходу «являє собою конкретний матеріальний предмет (пристрій, спосіб, речовину), в якому здійснений або буде здійснений цей винахід» [21; 13, с. 12]. Н. Зенкін вважає, що «винахід захищається саме через об'єкт, оскільки саме у формулі (предметі винаходу) описується конкретний технічний об'єкт» [14, с. 140]. Отже, об'єкт винаходу є логічною моделлю усіх реальних об'єк-



тів, де може проявитися винахідницький задум. Тому не ясно, як розглядає Н. Зенкін об'єкт винаходу: як «логічну модель» чи як конкретний технічний об'єкт [14, с. 139]. І. Зайцев, обґрунтовуючи матеріальний характер об'єкта винаходу, зазначає, що винахід – це не просто ідея, а ідея про конкретний предмет, образ майбутнього предмета [15, с. 12]. Отже, якщо «ідея про предмет», «образ предмета», то це означає щось інше, ніж можливість існування об'єкта винаходу в ідеальній формі.

На думку деяких учених (Л. Червоної, Е. Багатих, В. Левченко, І. Кічка), суттєва ознака – це щось неподільне, тобто неподільне саме поняття «істотна» [16, с. 18; 22, с. 17; 70, с. 20]. Але за такого розуміння виникає запитання: яке практичне значення зазначеної властивості?

У процесі виявлення сутності технічного рішення, проводячи аналіз кожної ознаки об'єкта, ознаку відносять до числа істотних лише тоді, коли відсутність її в системі ознак, що утворюють поняття про об'єкт, при цьому залишається загалом незмінною [18, с. 79].

Згідно з ч. 5 ст. 6 Закону України, обсяг правової охорони винаходів визначається формулою. Суттєві ознаки мають велике значення, але не можна не відзначити той факт, що не менш важливою є зрозумілість формули винаходу. Для цього звернемося до міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності.

У ст. 84 Євразійської патентної конвенції (ЄПК) зазначається, що «формула винаходу повинна визначати предмет, охорони якого просять. Формула винаходу повинна бути зрозумілою та точною і базуватися на описі» [63, с. 69]. У правилі 29 (1) Інструкції ЄПК розкривається поняття «зрозумілість» таким чином: формула винаходу повинна визначати предмет, охорони якого просять, за допомогою технічних ознак винаходу [21; 19, с. 68].

Отже, головна мета викладення формули – це її (формули) відповідність таким вимогам, завдяки яким інші особи можуть зрозуміти, чого не можна робити, тобто що є заборонено. Саме зрозуміле визначення предмета, який підлягає охороні, дає змогу інформувати третіх осіб щодо охорони цього винаходу.

Формули мають різні категорії залежно від того, чи стосується формула виробу, чи процесу (способу). Правило 29 (2) ЄПК передбачає такі категорії: продукт, спосіб, пристрій або застосування. Як бачимо, не існує жорстокого розмежування між можливими типами формул [19, с. 69; 21].

Формула, що стосується «способів роботи пристрою», не є зрозумілою, оскільки ознаками формули тільки описується, як пристрій працює. Апеляційна Рада в одному рішенні наводить таку структуру формули способу пристрою: спосіб роботи пристрою визначається через конструктивні ознаки пристрою за допомогою функціональних термінів. Але Апеляційна Рада вирішила, що в такому формулюванні формули закріплено функціональне визначення самого пристрою і немає характеристики способу, отже, її слід розглядати не як формулу способу роботи пристрою, а як формулу пристрою. Отже, питання про зрозумілість формули способу пристрою залишилося відкритим.

Таким чином, аналіз основних характеристик формули дає змогу дати таке її визначення: формула винаходу є (словесним та описовим) відображенням технічної сутності винаходу, за допомогою якого фахівці мають можливість одержати у стислій формі інформацію про технічне рішення задачі у визначеній гаалузі із вказівкою засобів і результату, тобто мети рішення, яка може бути досягнута під час використання винаходу.

Враховуючи аналіз формули винаходу, можна зрозуміти, що формула має величезне технічне і правове значення. Для того щоб формула відповідала своєму призначенню, до неї пред'являються визначені вимоги відповідності логічним правилам визначення поняття [20, с. 16–19]. Велику роль у визначенні порушення патентного права відіграє встановлення факту протиправного використання винаходу, адже очевидно, що без установа цього факту не можна стверджувати, що порушені права, передбачені ст. 28 Закону.

Підсумовуючи викладені в судових рішеннях висновки, можна відзначити, що більшість спорів виникає внаслідок нечіткого та неповного відображення в формулі сукупності суттєвих ознак винаходу.



Дослідження формули патенту та її суттєвих ознак дає змогу запропонувати чіткий алгоритм дій щодо аналізу формули винаходу під час проведення техніко-правової експертизи:

1. Необхідно здійснити вибір виду винаходу.
2. Слід проаналізувати (узагальнити) ознаки, за допомогою яких може бути розкрита формула винаходу, інакше кажучи, досягнута мета рішення під час його здійснення, та розмістити взаємозалежні ознаки винаходу по групах (для пристрою – елементи, для способу – дія, для речовини – суміш компонентів), а також за ознаками – суттєві та допоміжні.
3. Розкрити формулу через необхідну системну сукупність суттєвих ознак винаходу [21].

#### Список використаних джерел:

1. Колесников А. От привилегии к патенту. *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*, Москва, 2002. № 6. С. 71–73.
2. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15 груд. 1993 р. – № 3687–ХІІ. Зі змінами (№ 816-ІХ від 21.07.2020), URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>
3. Инструкция ЭЗ-2-74 основана на Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 г. N 584. URL: <http://docs.cntd.ru/document/9011789>
4. Инструкция по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74). *Вопросы изобретательства*, 1987. № 5. URL: <http://docs.cntd.ru/document/9011889>
5. И.Я. Лойфман, В.В. Ким, Ю.П. Андреев и др.; Под общ. ред. И.Я. Лойфмана. Категории диалектики (теоретико-методологические проблемы): К293 Цикл лекций. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2003. С. 255.
6. Райгородский Н.А.; Общ. ред.: Новицкий И.Б., Флейшиц Е.А. *Изобретательское право СССР*. Москва, 1949. С. 272.
7. Флейшиц Е.А. Патентное законодательство зарубежных стран. Москва. 1964. С. 124.
8. Юрченко А.К. Патентоведение. Учебно-методическое пособие. Ленинград: изд-во Ленингр.ун-та. 1972. С. 68.
9. Чунаева А.А. Категория цели в современной науке и ее методологическое значение. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-т, 1979. С. 116.
10. Гегель Г. Сочинения. Москва, 1939. Т. 6. С. 132–135.
11. Дементьев В.Н. О сущности изобретения. *Вопросы изобретательства*. Москва, 1982. № 4. С. 7–10.
12. Поляков Г.К. Диалектика правового понятия изобретения. Латв. ССР: Известия АН, 1976. № 6. С. 35–45.
13. Зайцев И.Ф. Соотношение понятий изобретения формулы изобретения и объекта изобретения. *Вопросы изобретательства*. 1981. № 7. С. 12.
14. Зенкин Н.М. Инженеру об изобретении. Москва: Атомиздат, 1976. С. 170.
15. Червова Л.В. Некоторые вопросы выявления существенных отличий технических решений. *Вопросы изобретательства*. Москва, 1976. № 6. С. 17–20.
16. Eentecheiden Patg §14 Schtzumfang. 1978. Beschlub des Bundespatentgerichts, 9. Sena. P. 26.
17. Лейферта, 1902. ... автореф. дис. ... канд. филос. наук. Барнаул, 2008. С. 28.
18. Ионова О.В. Международные соглашения в области охраны прав промышленной собственности: Юрид. словарь. Москва: ВНИИПИ, 1994. С. 60.
19. Фурман Э.И. Формула изобретения. Москва, ЦНИИПИ, 1967. С. 60.
20. Фурман Э.И., Сольц Л.О. Характерные случаи нарушения патентных прав. *Вопросы изобретательства*. Москва, 1970. № 10. С. 16–19.
21. Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2005. С. 20.



22. Березанська, В. Винахідник нашого часу, хто він? *Інтелект. власність*. 2010. № 8. С. 4–6.
23. Підоригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб'язко та ін. Право інтелектуальної власності : Академ. Курс. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. С. 672.
24. Моїсеєнко, Т.Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Київ: Альфа реклама, 2014. С. 159.
25. Орлюк, О.П., Святоцького О.Д. Право інтелектуальної власності: Акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / за ред. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. С. 696.

