

КРИВОШЕЇНА І. В.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри інтелектуальної
власності
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

ВИШНЕВСЬКИЙ Т. С.,

фахівець у сфері інтелектуальної
власності
(ТОВ «Ляпунов і Компанія»)

УДК 347.77.03(477)

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.4.11>

ВИДІЛЕНІ ЗАЯВКИ ПІД ЧАС ПАТЕНТУВАННЯ ВІНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ): ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Стаття присвячена дослідженню специфічного інституту виділених заявок. Виділеною заявкою є заявка, що походить від заявки з більш ранньою датою пріоритету. Сьогодні законодавство України не містить визначення терміна «виділена заявка», однак він згадується в ряді нормативно-правових актів, крім того спеціальне законодавство України суперечливо регулює питання подання та розгляду виділених заявок.

У дослідженні доводиться, що одним із способів розширення стратегічних можливостей заявників є виділення заявки. Так, вимогання, які є найважливішими, комерційно успішними або на які найлегше отримати патент, можуть бути розглянуті у первинній заявці на винахід, а інші (ширші, перехресні, додаткові тощо) вимогання можуть розглядатися окремо у виділених заявках.

Поняття поділу (виділення) заявки вперше зустрічається у Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Згідно зі статтею 4 пунктом G Паризької конвенції заявник може поділити заявку на певну кількість окремих заявок, зберігаючи у вигляді дати подання кожної з них дату подання первинної заявки та у відповідних випадках перевагу права пріоритету. За цих обставин передбачається два випадки для виділення заявки: (1) якщо експертиза виявить, що заявка на патент є комплексною; (2) з власної ініціативи.

У статті розглядаються вимоги, яким має відповідати виділена заявка, досліджено особливості та строки подання виділених заявок, а також досвід правового регулювання зазначеного інституту в ряді зарубіжних країн.

У дослідженні доводиться перевага використання виділених заявок для отримання множини охоронних документів на одне технічне рішення, на відміну від одночасного паралельного подання, при цьому до таких переваг можна віднести: 1) відсутність будь-яких вимог одночасного подання; 2) можливе встановлення більш раннього пріоритету шляхом підготовки та подання лише однієї заявки; 3) можливість подання необмеженої кількості заявок; 4) подання виділених заявок у різні проміжки часу та за необхідністю; 5) відсутність обмежень щодо об'єкту першої заявки – поділ можливий з винаходу на корисну модель та *vice versa*.

Ключові слова: винаходи, корисні моделі, процедура патентування, виділені заявки.



Kryvosheyina I. V., Vyshnevskiy T. S. Divisional applications in the process of patenting inventions (utility models): legal regulation, advantages and features

The article is dedicated to the specific institute of divisional applications. Divisional application is an application which is derived from the application with the earlier date of priority. Priority date has a practical significance. Nowadays Ukrainian legislation does not determine the term “divisional application”, at the same time it is used in some legislative acts, furthermore ad hoc legislation regulates the process of petition and consideration of divisional applications variously.

The research demonstrates that divisional applications are one of the options for strategic empowerments for the applicants. So, the most economically valuable claims or claims which can be easily registered could be considered in initial application for invention, others (broader, additional etc.) claims could be considered in divisional applications.

The determination of divisional application for the first time occurred in Paris convention on protection of industrial property dated 20 of March 1883. According to the article 4 point G of Paris convention applicant can divide application on several separate applications, while maintaining as a date of submission each of them the date of submission of initial application and in some cases the preference of priority date. The initial application is important in that it sets in play the sequence of steps that may ultimately result in the grant of the patent. According to such circumstances there are two occasions for using divisional applications: 1) if the evaluation will verify that the application for patents is inclusive; 2) on the own initiative of the applicant.

The article researches requirements for divisional applications, features and terms for submission of divisional applications, and also includes the experience of legal regulation of such an institute in some foreign countries.

The research proves the advantage of using divisional applications for obtaining plenty of patents for one technical decision as opposed to simultaneous applications.

Key words: inventions, utility models, patenting, legislation, divisional applications.

Вступ. Сьогодні інноваційна діяльність є одним із головних рушіїв економіки будь-якої країни. Результати такої діяльності є об'єктами цивільного обігу, що приносять їх правоволодільцям значні переваги. Водночас однією із основних задач кожної країни є захист результатів науково-технічної творчості за допомогою правовстановлюючих документів, зокрема патентів.

Патентування винаходів (корисних моделей) є тим фактором, що надає особливі переваги суб'єктам винахідницької діяльності. Водночас процес патентування не можна назвати легким, адже існують певні особливості проведення експертизи щодо зазначених об'єктів.

Загальним питанням правової охорони, порядку реєстрації та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, винаходи та корисні моделі зокрема присвячені роботи таких вітчизняних науковців, як Г.О. Андрощук, Т.В. Романюк, С.А. Петренко, А.О. Кодинець, О.П. Орлюк та інші. Водночас на цей час майже відсутні наукові дослідження стосовно правового регулювання, особливостей використання такого типу заявок, як виділені заявки.

Постановка завдання. Метою статті є встановлення особливостей застосування інституту виділених заявок в Україні, порівняння їх використання в іноземних державах, дослідження правового регулювання за законодавством України та практичних аспектів подання виділених заявок.

Результати дослідження. Для винахідників набуття прав на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності шляхом їх реєстрації є одним із ключових факторів правової охорони об'єктів науково-технічної діяльності. Процес патентування є доволі складним та довготривалим, що потребує визначення та вивчення великої кількості процесів – від під-



готовки заявки на реєстрацію об'єкта до отримання патенту. Під час вибору найбільш оптимальної стратегії патентування враховуються різні чинники. Тому глибоке розуміння всіх процесів під час набуття прав інтелектуальної власності, зокрема на винаходи та корисні моделі, розуміння потреб заявників є дуже важливим та необхідним для виконання всіх вимог, які пред'являються заявниками до фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Прагнення заявників до більш широких вимог є природно зрозумілим, але в таких випадках отримання бажаної охорони може виявитися більш важким та тривалим процесом.

Одним із способів розширення стратегічних можливостей заявників є виділення заявки. Наприклад, вимагання, які є найважливішими, комерційно успішними або на які найлегше отримати патент, можуть бути розглянуті у первинній заявці на винахід, а інші (ширші, перехресні, додаткові тощо) вимагання можуть розглядатися окремо у виділених заявках.

Зазвичай первинно подана заявка на винахід включає вимагання (обсяг правової охорони, який визначається формулою), спрямовані на отримання бажаної охорони, які заявник вважає доцільними та комерційно вигідними. Однак інколи виникають обставини, за якими складно забезпечити такими вимаганнями охорону. Якщо юрисдикція, в якій така заявка розглядається, дозволяє подати виділену заявку, заявник може прийняти стратегічне рішення про отримання патенту щодо обсягу вимог, які закладом експертизи патентного відомства є прийнятними, навіть якщо такі вимагання мають меншу комерційну важливість. Одночасно заявник може продовжити діловодство за більш комерційно важливими вимаганнями у рамках виділених заявок, належно оформлених для збереження відповідних дат пріоритету. Такий підхід є загальноприйнятим, добре працюючим та використовується у таких країнах, як США [1], Китай [2] та Японія [3], у країнах Європейського союзу [4] тощо.

Як приклад можемо навести подання заявки на фармацевтичні препарати. Заявник може заявити найбільш перспективну сполуку для терапевтичного застосування у первинній заявці, поданій до національного відомства, а більш широкі вимагання щодо цього об'єкту він може заявити у наступних виділених заявках. Завдяки такому підходу заявник може порівняно швидко отримати патент і продовжити комерціалізацію певних об'єктів, продовжуючи шукати посилення патентного захисту в одній або декількох наступних виділених заявках [5].

З погляду європейських спеціалістів виділена заявка – це заявка, подана на базі первинної заявки у тій самій країні для того, щоб отримати охорону на вимагання, які розкриті, але не заявляються або більше не заявляються у первинній заявці. Виділені заявки найчастіше використовуються, коли первинна заявка розкриває більше одного винаходу. Виділена заявка також може заявляти вимагання, які належать до винаходу первинної заявки, але є ширшими, ніж у первинній заявці, або перетинаються з ними [6; 7].

Що ж таке виділена заявка в Україні та як її можна використовувати?

Визначення терміна «виділена заявка» законодавством України не надається, проте існує низка нормативно-правових актів, якими виділені заявки регулюються, сформована певна практика українськими заявниками, яка утворилась навколо них, а також можливості, недоліки та особливості, які надбав цей, на перший погляд, обмежений у використанні тип заявок.

Поняття поділу (виділення) заявки вперше зустрічається у Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року (далі – Паризька конвенція). Згідно зі статтею 4 пунктом G Паризької конвенції заявник може поділити заявку на деяку кількість окремих заявок, зберігаючи у вигляді дати подання кожної з них дату подання первинної заявки та у відповідних випадках перевагу права пріоритету. За цих обставин передбачаються два випадки для виділення заявки: (1) якщо експертиза виявить, що заявка на патент є комплексною; (2) з власної ініціативи [8].

Станом на сьогодні спеціальне законодавство України щодо регулювання питання подання та розгляду виділених заявок суперечливе. Зокрема, єдине згадування виділених заявок у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) зустрічається лише у контексті встановлення пріоритету – пункт 7 статті 15 Закону. Так, відповідно до положення пріоритет заявки, що виділена з попередньої на пропозицію Уста-



нови або за ініціативою заявника до прийняття рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі (виділена заявка), встановлюється за датою подання до Установи попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою заявлено пріоритет, – за датою цього пріоритету за умови, що суть винаходу за виділеною заявкою не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подання [9]. Водночас у абзаці 3 пункту 15 статті 16 Закону зазначається, що у разі порушення вимоги єдиності заявнику пропонується уточнити винахід (корисну модель), щодо якого проводити експертизу заявки, і можливість подати самостійні заявки за такої необхідності. Оскільки в Законі чітко не зрозуміло, що саме мається на увазі під самостійними заявками, доцільно щонайменше включити в це поняття також виділені заявки через збереження дати пріоритету відповідно до вже згаданого пункту 7 статті 15 Закону. Подібна думка також знаходить відображення у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) від 2014 року (далі – Методичні рекомендації), які, хоч і не є нормативно-правовим документом, можуть застосовуватись експертами під час розгляду заявки. Зокрема, у пункті 29.1.1 зазначається, що одним із шляхів виправлення невідповідності заявки вимозі єдиності може бути поділ зазначеної заявки з наступним поданням заявки (заявок), що виділена (виділені) з первинної заявки [10].

Відомчі нормативно-правові акти також не дають чіткої відповіді на питання щодо подання та розгляду виділених заявок, а лише уточнюють умови встановлення пріоритету таких заявок. Згідно з пунктом 2.5.4 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України N 197 від 15.03.2002 (далі – Правила розгляду), для встановлення пріоритету виділеної заявки необхідне дотримання таких умов:

- 1) виділена заявка має бути подана тим самим заявником, що й попередня заявка, або його правонаступником;
- 2) виділена заявка надійшла до Укрпатенту до прийняття за попередньою заявкою рішення про видачу патенту або рішення про відмову у видачі патенту;
- 3) попередня заявка не відкликана і не вважається відкликаною;
- 4) суть винаходу (корисної моделі) виділеної заявки не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подання [11].

Тобто проблема щодо виділених заявок в Україні полягає у їх законодавчій неврегульованості, що, як наслідок, надає їм додаткові можливості (для когось) або складності (для інших) у використанні такого типу заявок.

Зупинимось на питанні розгляду строків подання виділених заявок. Якщо взяти до уваги пункт 5 статті 6 Закону щодо виправлення помилок та внесення змін, зазначеною вище у пункті 2 умовою встановлення пріоритету виділеної заявки, а саме «до прийняття за попередньою заявкою рішення про видачу патенту», можна нівелювати шляхом відкликання рішення про видачу патенту, наприклад, внесенням у формулу винаходу будь-яких змін, у тому числі виключно формальних, класифікувавши їх як неочевидні чи технічні та сплативши відповідний збір [9]. Попри певні особливості цієї норми й неврегульованість цієї процедури (наприклад, не зрозуміло, чи потрібно клопотати про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію та/або державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель), якщо на момент розгляду Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України клопотання щодо виправлення помилки і відкликання рішення за заявкою встановлений строк сплати збору та мита вже сплив), сформована практика дозволяє цілком безпечно її використовувати. Крім того, це також наводиться у пункті 29.2.1.1. Методичних рекомендацій, а саме: якщо поділ здійснюється після прийняття Установою рішення за первинною заявкою, заявник має повернути до закладу експертизи оригінал цього рішення Установи, подати заяву про внесення до заявки виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною [10]. Підсумовуючи, необхідно зауважити, що фактичні строки подання виділених заявок регулюються пунктом 5 статті 16 Закону, а не пунктом 7 статті 15, як це може здаватися на перший погляд.



Розкриваючи зазначену вище проблематику, можемо навести наступний приклад. Європейське патентне відомство визначає строки подання виділених заявок таким чином: заявка може бути виділена з будь-якої попередньої європейської патентної заявки, яка знаходиться на розгляді. Заявка знаходиться на розгляді до (але не включаючи) дати, коли у Європейському патентному бюлетені публікуються відомості про видачу європейського патенту або дати, коли заявка відкликана, вважається відкликаною, або за нею прийнято рішення про відмову у видачі патенту. Якщо за заявкою прийнято рішення про відмову у видачі патенту, виділена заявка може бути подана до закінчення строку оскарження рішення, незалежно від того, чи було подане заперечення чи ні [12].

Також можна навести правове регулювання виділених заявок за законодавством Республіки Казахстан. Відповідно до статті 20 Патентного Закону Казахстану пріоритет об'єкта промислової власності за виділеною заявкою встановлюється, якщо виділена заявка подана до винесення по заявці негативного висновку експертної організації, можливості оскарження якого вичерпані, а в разі винесення за вказаною заявкою позитивного висновку експертної організації – до дати реєстрації у відповідному державному реєстрі Республіки Казахстан [13].

На цей час в Україні сформувалась певна практика, яка полягає в умовно одночасному поданні щонайменше двох заявок на одне технічне рішення: наприклад, одну заявку на корисну модель, а іншу – на винахід. Заявники або їх представники у справах інтелектуальної власності вдаються до такого прийому з різноманітних причин:

1) необхідність невідкладного здійснення прав, що виникають з державною реєстрацією патенту, наприклад, шляхом внесення до митного реєстру чи ініціювання позовного провадження;

2) підстрахування заявки на винахід, коли немає впевненості у вичерпності результатів власних патентних досліджень чи навпаки, підстав для амбіцій заявника з огляду на результати пошуку;

3) для задоволення своїх особистих інтересів, потреб у зв'язку з отриманням множини патентів тощо.

З погляду сформованої практики виконання умови одночасного подання є дійсно важливим (хоча тут одразу виникає питання – як заявки можуть бути подані одночасно, якщо вони реєструються патентним відомством послідовно?). Наприклад, якщо подати спочатку заявку на винахід, а на наступний день заявку на корисну модель (на наступний день і пізніше, згідно з логікою користувачів такої системи, вже не є одночасним поданням), то отриманий патент на корисну модель може бути визнано у судовому порядку недійсним з огляду на пункт 5 статті 7 Закону. Якщо ж іншим днем подати заявку на винахід, то закладом експертизи буде винесено рішення про відмову в видачі патенту згідно з тим самим пунктом 5 статті 7 Закону, відповідно до якого: рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати [9].

З подібним випадком зіткнувся патентний повірений у 2016 році (докладніше дивись Рішення Апеляційної палати від 19.08.2016 року щодо заявки а 2012 13062) [14], коли через один місяць після подання заявки на корисну модель була подана заявка на винахід з ідентичним технічним рішенням. Під час проходження кваліфікаційної експертизи заявці на винахід було протиставлено раніше подану корисну модель того самого заявника, за якою на той момент уже був отриманий патент, що й стало причиною для прийняття рішення про відмову у видачі патенту на винахід. У своєму запереченні апелянт посилався на пункт 6 статті 7 Закону про пільговий період на розкриття інформації та доводив, що пункт 5 статті 7 Закону не може бути застосований, оскільки на момент подання заявки на винахід заявка на корисну модель не була опублікована, а згідно з частиною 16 статті 16 Закону відомості про заявку про видачу патенту на корисну модель не публікуються. Зрештою, колегія Апеляційної палати відмовила у задоволенні заперечення та залишила рішення про відмову у видачі патенту на винахід чинним, посилаючись саме на пункт 5 статті 7 Закону.



Звісно, на етапі отримання першого запиту кваліфікаційної експертизи за заявкою на винахід вже нічого не можна було змінити, оскільки на той момент державна реєстрація та публікація відомостей про видачу патенту на корисну модель вже відбулися. Але запобігти подібного результату можливо було двома шляхами:

1. Рекомендований – поданням виділеної заявки на винахід з заявки на корисну модель. По-перше, згідно з пунктом 7 статті 16 Закону для виділених заявок дата пріоритету встановлюється відповідно до дати подання попередньої заявки. По-друге, виключається застосування пункту 5 статті 7 Закону, що стало причиною у винесенні рішення про відмову в видачі патенту на винахід.

2. Альтернативний – відкликанням заявки на корисну модель та одночасного подання двох заявок – заявки на винахід та заявки на корисну модель. До очевидних недоліків такої практики можна віднести додаткові витрати, пов'язані з втратами зборів, сплачених за подання відкликаної заявки на корисну модель, а також втрату дати пріоритету, що за певних обставин може призвести до втрати першості у поданні заявки.

Підтвердження вищенаведених прикладів з «одночасним» поданням може бути знайдене у Спеціалізованій БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні», яка відображає Державний реєстр зареєстрованих винаходів та корисних моделей в Україні [15] або у новій Спеціальній інформаційній системі Укрпатенту (СІС) [16].

Розглянемо один із прикладів. Так, на технічне рішення «Просочуючий склад для одержання хемосорбенту-амфоліту» «одночасно» були подані дві заявки: (i) заявка на винахід № а 2017 07157 та (ii) заявка на корисну модель № u 2017 07158 – обидві від 07.07.2017 року. Формула, яка визначає обсяг правової охорони двох заявок майже ідентична – мають місце поодинокі формальні відмінності, очевидно, пов'язані з проходженням заявки на винахід кваліфікаційної експертизи та внесенням експертом або редакційним відділом деяких корегувань.

Таблиця 1

**Порівняння формули винаходу за заявкою № а 2017 07157
та формули корисної моделі за заявкою № u 2017 07158**

ПРОСОЧУЮЧИЙ СКЛАД ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ХЕМОСОРБЕНТУ-АМФОЛІТУ			
Формула винаходу за заявкою № а 2017 07157		Формула корисної моделі за заявкою № u 2017 07158	
Просочуючий склад для одержання хемосорбенту-амфоліту, що містить моноетаноламін, ортофосфорну кислоту та воду, який відрізняється тим, що містить додатково кислотно-основні індикатори – феноловий червоний і бромкрезоловий зелений, за такого співвідношення компонентів, мас. %:		Просочуючий склад для одержання хемосорбенту-амфоліту, що містить моноетаноламін, ортофосфорну кислоту та воду, який відрізняється тим, що містить додатково кислотно-основні індикатори – феноловий червоний і бромкрезоловий зелений за такого співвідношення компонентів, мас. %:	
Моноетаноламін	1,50-4,55	МЕА	1,50-4,55
ортофосфорна кислота	4,90-7,35	ортофосфорна кислота	4,90-7,35
феноловий червоний	0,03-0,05	феноловий червоний	0,03-,05
бромкрезоловий зелений	0,03-0,05	бромкрезоловий зелений	0,03-0,05
вода	решта.	вода	решта.

З огляду на вищенаведене можна дійти висновку, що отримання множини патентів на одне технічне рішення є нормальною практикою. По-перше, заявник отримує надійнішу охорону своїх прав на об'єкт інтелектуальної власності. Як відомо, корисна модель з об'єктивних причин має більш сильну правову охорону в порівнянні з винаходами, і визнати у судовому порядку патент на корисну модель недійсним набагато важче, оскільки найбільш суперечливий, спірний та суб'єктивний критерій патентоздатності «винахідницький рівень» не пред'являється корисним моделям відповідно до законодавства України (п. 2 ст. 7 Закону).



По-друге, така практика присутня у розвинених країнах. Наприклад, в одній із публікацій відомої патентної фірми Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbV від 2016 року під назвою «Німецька корисна модель – сильна зброя» розкриваються особливості Німецького законодавства відносно корисних моделей. Так, у законодавстві Німеччини існує так звана “branch-off system”, яка безпосередньо передбачає, що заявник німецької патентної заявки, європейської чи міжнародної заявки з зазначенням Німеччини може відокремити одну або більше корисних моделей з попередньої заявки, яка знаходиться на розгляді. У такому разі заявнику надаються виключні права на відокремлені корисні моделі, і дуже часто на достатньо довгий період, доки за попередньою заявкою не будуть подолані всі зауваження та заперечення. Це передбачає нормативно-правова база, встановлена німецьким Законом про корисні моделі. Зокрема, законодавство допускає, що одне й те ж саме технічне рішення захищається патентом (на винахід) та/чи одним або більше корисними моделями (патентами на корисні моделі). Таким чином, заявник може отримати подвійну, потрійну або навіть більшу додаткову охорону на один винахід (технічне рішення). Причому патент на корисну модель надає своєму власнику ті самі права, що і патент на винахід [17].

В Україні така або подібна система не передбачена, хоча можлива опосередкована реалізація за допомогою виділених заявок, тому що, як вже було сказано вище, законодавчо не має кількісних обмежень щодо виділення заявок. Навіть більше, законодавство не забороняє виділяти заявки з попередніх виділених заявок, зберігаючи при цьому пріоритет для них усіх. Теоретично можливо нескінченне виділення заявок, аж до 20 років, що є загальним строком дії патенту на винахід (абз. 3 п. 4 ст. 6 Закону). Таким чином, паралельне одержання ряду патентів на корисні моделі / винаходи шляхом виділення нових заявок, для заявника, який бажає всебічно захистити себе від можливих атак конкурентів тощо, є дуже сильним, надійним та недорогим інструментом.

Насамперед з огляду на все вищенаведене напрошується висновок, що отримання множини патентів на одне технічне рішення є нормальною практикою. Але запропоноване спільнотою «одночасне» подання заявок для досягнення цієї мети, на думку авторів, не є «здоровою» практикою.

На підставі викладеного можна зробити такий висновок: прерогатива використання виділених заявок для отримання множини охоронних документів на одне технічне рішення, на відміну від одночасного паралельного подання. Серед переваг використання поділу заявки / заявок можуть бути визначені такі:

- 1) відсутність будь-яких вимог одночасного подання;
- 2) можливе встановлення більш раннього пріоритету шляхом підготовки та подання лише однієї заявки;
- 3) можливість подання необмеженої кількості заявок;
- 4) подання виділених заявок у різні проміжки часу та за необхідністю;
- 5) відсутність обмежень щодо об'єкту першої заявки – поділ можливий з винаходу на корисну модель та *vice versa*;
- 6) унеможливує застосування пункту 5 статті 7 Закону у цілях визнання патенту недійсним або відмови у видачі патенту.

Додатково такий підхід дає змогу як заявнику, так і його представнику у справах інтелектуальної власності сумлінніше використовувати вибрану стратегію патентування шляхом роз'яснень закладу експертизи та зацікавленим особам всіх взаємозв'язків між заявками, що своєю чергою може зменшити ризики сплутування або непорозуміння у майбутньому. Наприклад, нещодавно створена Спеціальна інформаційна система (далі – СІС), яка представляє собою нову пошукову систему, метою якої є забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, що опубліковані відповідно до вимог національного законодавства, вже містить фільтри пошуку за кодом (62) Номер/дата більш ранньої заявки, з якої було виділено цей патентний документ [16].



Окремо необхідно наголосити, що 18 грудня 2006 року на той момент діючим Державним департаментом інтелектуальної власності були затверджені Роз'яснення щодо поділу заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі – Роз'яснення), оскільки, як зазначено у самому Роз'ясненні, на практиці виникають деякі питання щодо порядку подання та експертизи виділених заявок [18].

Не всі положення у зазначеному документі відповідають діючій практиці подання та розгляду виділених заявок. Наприклад, відповідно до Роз'яснення, поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви про виправлення помилки та виділеної заявки та сплати відповідних зборів. У той час згідно з пунктом 29.2.1. Методичних рекомендацій подання заяви про внесення до заявки виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною, здійснюється за необхідністю. А згідно з пунктом 29.2.1.1. Методичних рекомендацій – якщо поділ здійснюється після прийняття рішення за первинною заявкою, заявник має повернути до закладу експертизи оригінал цього рішення Установи, подати заяву про внесення до заявки виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною, яка пов'язана з її поділом, та сплатити збір за її подання [10].

Проте найцікавішими у вищезгаданому документі є такі два положення:

1. Строк опублікування несекретної виділеної заявки на винахід обчислюється від дати пріоритету (подання) первинно поділеної заявки. Якщо цей строк об'єктивно не може бути дотримано, виділена заявка опубліковується невідкладно після завершення її формальної експертизи;

2. Строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та документа про сплату збору за подання цієї заяви обчислюється від дати одержання Установою виділеної заявки, що відповідає статті 13 Закону [18].

Зазначені положення відповідають діючій практиці діловодства за виділеними заявками та підтверджуються відповідними положеннями у розділі XXIX Методичних рекомендацій.

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що потенціал виділених заявок в Україні не обмежений вищенаведеними прикладами, метою їх розкриття не є зловживання, а їх використання не повинно виходити за рамки сумлінного.

Попри широкі можливості застосування виділених заявок, необхідно розуміти, що у експертів патентного відомства небагата практика їх діловодства, і свої нетипові дії для уникнення несподіваних наслідків бажано прояснювати правовим механізмом і кінцевою метою вживаних дій.

Список використаних джерел:

1. Provisional Application for Patent. URL: <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent> (дата звернення: 26.05.2020).
2. Weibin Shi & Bradley Lytle; Tips for Filing Divisional/Continuation Applications in China Versus the United States. URL: <https://www.ipwatchdog.com/2019/08/01/tips-filing-divisional-continuation-applications-china-versus-united-states/id=111781/> (дата звернення: 26.05.2020).
3. Q15. When a Divisional Application Can Be Filed. URL: <https://www.jpaa.or.jp/old/?p=22405> (дата звернення: 20.05.2020).
4. The European Patent Convention. Rule 36: European divisional applications. URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r36.html> (дата звернення: 20.05.2020).
5. Lars H. Genieser, Ph.D. (speaker) and Ronald J. Ventola II; Drafting a Single Patent Application for Success in the U.S., Japan, China, and India, 22 pages.
6. Divisional Applications at the EPO; Dipl.-Ing. Heike Friebe and Dr. Dieter Heunemann. URL: https://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2006_Divisional_Applications_at_the_EPO.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
7. European Divisional Applications; Dehns. URL: https://www.dehns.com/cms/document/european_divisional_applications.pdf (дата звернення: 20.05.2020).



8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (укр/рос). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення: 20.05.2020).

9. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.1993, редакція від 05.12.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12> (дата звернення: 20.05.2020).

10. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) від 2014 року. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf (дата звернення: 20.05.2020).

11. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02> (дата звернення: 20.05.2020).

12. Guide for applicants: How to get a European patent. URL: https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_8.html (дата звернення: 27.05.2020).

13. Патентный закон Республики Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000427_ (дата звернення: 20.05.2020).

14. Рішення Апеляційної палати від 19 серпня 2016 року; заявка № а 2012 13062 на винахід «Система організації процесу електронної торгівлі фінансовими інструментами». URL: <http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=1767caa3-1ba0-4361-ba78-40775632a42e> (дата звернення: 20.05.2020).

15. Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні». URL: <http://www.uipv.org/ua/bases2.html> (дата звернення: 20.05.2020).

16. Спеціальна інформаційна система Укрпатенту (CIC), Розширений пошук. URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/advanced/> (дата звернення: 20.05.2020).

17. The German Utility Model, The German Utility model – a Strong Weapon! – Meissner Bolte, German and European Patent, Trademark and Design Attorneys Lawyers. URL: https://www.meissnerbolte.de/uploads/media/The_German_Utility_Model_2016_web.pdf (дата звернення: 15.11.2019)

18. Про затвердження Роз'яснення щодо поділу заявки на винахід і заявки на корисну модель. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139585-06/> (дата звернення: 26.05.2020).

