

**Ю.Г. Охромєєв**  
завідувач лабораторії права  
промислової власності  
Науково-дослідного центру  
судової експертизи з питань  
інтелектуальної власності  
Міністерства юстиції України  
м. Київ, Україна

**С.Л. Гуля**  
науковий співробітник  
Науково-дослідного центру  
судової експертизи з питань  
інтелектуальної власності  
Міністерства юстиції України  
м. Київ, Україна

## **ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИЗНИ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ**

**Анотація:** У статті розглянуті проблемні питання під час проведення судової експертизи зі встановлення новизни корисної моделі, об'єктом якої є відоме технічне рішення, і в формулі якої використано загальновідомі ознаки (співвідношення розмірів, твердість, матеріал тощо), які, через загальну очевидність, не знайшли відображення у спеціальній літературі. Наведено типовий приклад та запропоновано шляхи вирішення поставленої проблеми.

Завданням судової експертизи, насамперед, є встановлення фактичних даних у справі, ґрунтуючись на спеціальних знаннях в тій чи іншій галузі, якими володіє судовий експерт. У справах, пов'язаних з дослідженнями у сфері інтелектуальної власності, судовий експерт як правило виступає одним із головних помічників судді, а його висновок дуже часто має вирішальне значення в судовому процесі.

Враховуючи особливості діючої в Україні романо-германської правової системи, висновок судової експертизи повинен ґрунтуватись виключно на нормах закону та підзаконних актів. Особливо гостро це відчувається саме під час проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Оскільки сама інтелектуальна власність є творінням людини і поняттям абстрактним, не матеріальним, то і режим володіння нею, її використання та розпоряджання нею регулюється виключно правовими інструментами.

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності є більш динамічною в порівнянні з іншими видами судових експертиз, адже її методологічна база ґрунтується не на незмінних законах фізики, як наприклад в балістичній експертизі, а виключно на законах, які прийняті законодавчим органом і, які, фактично, з плином часу можуть бути змінені, скасовані тощо. За таких обставин можуть виникати певні проблеми під час проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, наприклад, під час виконання судової експертизи з метою встановлення відповідності корисної моделі умовам патентоздатності.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [1], корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Відповідно до «Правил розгляду заявки на винахід та корисну модель» [2], корисну модель визнають новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі корисної моделі, а об'єкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету) для визначення новизни, повинні враховуватися лише окремо. При цьому відомості про об'єкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації, тобто, під час дослідження відповідності корисної моделі умові новизни до уваги можуть прийматися різні джерела інформації в тому випадку, коли вони містять опис одного і того ж самого об'єкту дослідження.

Тобто, щоб довести, що корисна модель не відповідає критерію патентоздатності «новизна», необхідно документально підтвердити

існування до дати подання заявки на корисну модель об'єкту, якому притаманна **вся** сукупність ознак корисної моделі. Відомість окремих ознак, які наявні в різних об'єктах, навіть якщо сукупно вони відповідають всім ознакам корисної моделі, не може бути підтвердженням відсутності новизни даної корисної моделі.

Нажаль, саме цією особливістю доведення відповідності корисної моделі критерію «новизна» і користуються недобросовісні заявники, отримуючи патенти на корисні моделі відомих технічних рішень, використовуючи загальновідомі ознаки (співвідношення розмірів, твердість, матеріал тощо), які через загальну очевидність не знайшли відображення у спеціальній літературі. Підтвердити відсутність новизни таких корисних моделей можливо тільки співставляючи декілька різних джерел інформації, які мають описи декількох об'єктів, що є, фактично, складовими корисної моделі, а це в свою чергу неприпустимо, зважаючи на положення вищезначених Правил.

В якості прикладу наведемо корисну модель «Анкер»: *«Анкер, що містить стержень з гвинтовим профілем, натяжну гайку, нагвинчену на стержень, причому в стержні і в натяжній гайці виконані отвори діаметром  $D_{отв}$ , в які встановлений штифт діаметром  $D_{ш}$  з прорізом, який відрізняється тим, що  $0,95D_{ш} \leq D_{отв} < D_{ш}$ »* та корисну модель «Сталеполімерний анкер», яка була прийнята за найближчий аналог вищенаведеної корисної моделі: *«Сталеполімерний анкер, що включає металевий стержень з прокату з гвинтовим профілем, натяжну гайку з внутрішньою різзю, яка відповідає гвинтовому профілю прокату, натяжна гайка виконана з отвором, в якому встановлений стопор, який відрізняється тим, що в стержні додатково виконаний отвір, який відповідає отвору, що виконаний в натяжній гайці, при цьому стопор з торця має форму незамкненого кола.»*

За результатами аналізу формул зазначених корисних моделей встановлено, що вони відрізняються лише кількісною ознакою «штифт діаметром  $D_{ш}$  з прорізом, який **відрізняється** тим, що  $0,95D_{ш} \leq D_{отв} < D_{ш}$ ». Іншими словами, ознака встановлює співвідношення діаметрів штифта та отвору під даний штифт, при чому діаметр отвору повинен бути менший (не більш ніж на 5%) за діаметр штифта.

Таким чином, саме ця ознака відрізняє корисну модель від найближчого аналогу і надає корисній моделі нову властивість, якою найближчий аналог не володіє. Приймаючи до уваги рівень техніки та проаналізувавши опис найближчого аналогу, тобто опис корисної моделі «Сталеполімерний анкер», стає зрозуміло, що дана ознака притаманна найближчому аналогу, але через її загальну очевидність (зрозумілість) в описі вона не відображена. Очевидність такого технічного рішення впливає із рівня знань середнього фахівця у відповідній галузі, якому відомо, що діаметр пружинного стопорного штифта обов'язково повинен бути більшим від діаметру отвору для нього, адже коли стопорний штифт встановлюється у отвір, його стінки зникають у розрізаній частині, тим самим викликаючи протидіючу пружну силу, що і тримає штифт у отворі, забезпечуючи тим самим надійність кріплення та запобігаючи його випадінню. Більше того, дана ознака в неявному вигляді зазначена у державних стандартах, а саме: ГОСТ 14229-93 «Штифты цилиндрические с прорезью» та ГОСТ 25347-82 «Единая система допусков и посадок».

Таким чином, зіставляючи відомості наведені в описі до патенту на корисну модель, яка прийнята за найближчий аналог, з положеннями зазначених стандартів, стає очевидним, що заявлена корисна модель «Анкер» не відповідає вимозі «новизни», адже для фахівці існування об'єкту, якому притаманна вся сукупність ознак заявленої корисної моделі є безсумнівним. Проте, проблема полягає у тому, що відомості про ознаки заявленої корисної моделі наведені в різних джерелах інформації, ці джерела інформації містять

описи різних об'єктів – а саме, сталеполімерного анкера та стопорного пружинного штифта – і жодне джерело не містить повного опису всієї сукупності ознак анкера за заявленою корисною моделлю. А відтак, керуючись положеннями «Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями» [3] та «Правил розгляду заявки на винахід та корисну модель», під час проведення судової експертизи, експерт, попри всі доводи формальної логіки, постає перед фактом необхідності підтвердження новизни недобросовісно заявленої корисної моделі.

Для вирішення даної проблеми, на думку авторів, необхідно провести аналіз масиву формул корисних моделей такого типу, виділити ознаки з неявною новизною в окрему категорію, після чого визначити критерії та методи, за допомогою яких встановлюватиметься відомість таких ознак з рівня техніки. Після апробації такої методики необхідно внести зміни до відповідних нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу, зокрема, у «Правила розгляду заявки на винахід та корисну модель» та «Методику проведення судових експертиз пов'язану з винаходами та корисними моделями».

1. Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», № 3687-ХІІ від 15 грудня 1993 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>
2. Правила розгляду заявки на винахід та корисну модель; затвердженні наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02>
3. Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна)», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2010 року, реєстраційний код 13.3.01.