



ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВІНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОІВ

Олександр Жихарев,

*науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України, атестований судовий експерт з
питань інтелектуальної власності,
патентний повірений України*

Технічний результат є категорією, яка використовується при дослідженні багатьох питань судової експертизи винаходів і корисних моделей. У першій частині статті виконано аналіз випадків, коли технічний результат повинен бути розглянутий для відповіді на питання, поставлені перед судовим експертом. У другій частині статті проаналізовано випадки, коли в описі винаходу (корисної моделі), який надано на дослідження, прямо не зазначено технічний результат як такий. Особливо це стосується описів до патентів, виданих за заявками закордонних заявників, у законодавстві держав яких відсутня вимога до заявника зазначати технічний результат. Як правило, у таких заявках зазначене тільки завдання (проблема), на вирішення якого спрямоване технічне рішення, запатентоване згідно з винаходом або корисною моделлю. Проте «завдання» і «технічний результат» є різними категоріями відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Тому в ході проведення судової експертизи може виникнути проблема, коли судовий експерт сам визначає технічний результат як окрему категорію. Таке визначення можливе на підставі завдання винаходу (корисної моделі) та іншої інформації з опису. У цій статті зазначено можливі випадки проведення дослідження винаходу (корисної моделі) за відсутності зазначення технічного результату в рамках судової експертизи ОІВ.

Ключові слова: судово-експертне дослідження, винахід, корисна модель, технічний результат, технічне завдання, критерії патентоздатності

Методика проведення судової експертизи на винаходи і корисні моделі (далі — Методика) [1] визначає напрями судово-експертних досліджень, які можуть бути здійснені в рамках судової експертизи винаходів або корисних моделей. Цими дослідженнями є:

- дослідження відповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) критеріям патентоздатності;

- дослідження запатентованого винаходу (корисної моделі) та об'єкта, здійсненого з використанням винаходу (корисної моделі), для встановлення факту використання запатентованого винаходу (корисної моделі).

Дослідження відповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) критеріям патентоздатності може бути здійснене в рамках судового спору з ви-



знання патенту недійсним, можливість якого визначена ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон) [2]. Ця стаття визначає вичерпний перелік випадків, коли патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково. Такими випадками є:

- а) невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;
- б) наявність у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;
- в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону, згідно з якою заявник повинен подавати міжнародну заявку до Установи (на даний момент це Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)), якщо патентування винаходу (корисної моделі) здійснюється за процедурою Договору про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, РСТ);
- г) видача патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з поняттям судової експертизи, визначеним у ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» [3], судова експертиза є дослідженням на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Тобто судова експертиза повинна призначатися тільки тоді, коли необхідні спеціальні знання, у цьому разі в галузі об'єктів інтелектуальної власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Очевидно, що спеціальні знання, а відповідно й судова експертиза, можуть бути застосовані тільки для випадків, визначених пунктами а) і б) ч. 1 ст. 33 Закону. Питання наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у

поданій заявці, зазначене у пункті б) ч. 1 ст. 33 Закону, не потребує дослідження технічного результату. Таким чином, дослідження технічного результату, як окремої категорії винаходу або корисної моделі, може бути здійснене тільки під час розгляду питання про невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

Зауважимо, що ч. 1 ст. 24 Закону визначено, що заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку. Такими рішеннями можуть бути, зокрема, такі рішення Укрпатенту:

- рішення про відмову у видачі патенту на винахід за результатами кваліфікаційної експертизи;
- рішення про відмову у видачі патенту на винахід (корисну модель) за результатами формальної експертизи.

У першому випадку Укрпатент виносить таке рішення через невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 Закону. У другому випадку таке рішення здебільшого може бути ухвалене, коли заявка не відповідає вимогам ч. 2 ст. 6 Закону, оскільки заявлений у заявці об'єкт не належить до об'єктів технології, зазначених у ч. 2 ст. 6 Закону. У разі незгоди із зазначеними вище рішеннями Укрпатенту, заявник, крім звернення до Апеляційної палати (колегіального органу Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції Законом), може оскаржити таке рішення у судовому порядку.

Дослідження запатентованого винаходу (корисної моделі) та об'єкта, здійсненого з використанням винаходу (корисної моделі), для встановлення факту використання запатентованого винаходу (корисної моделі), може бути здійснене в рамках судового спору з порушення прав, які випливають із патенту відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону,



а саме виключного права патентовласника забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом порушенням прав, що надаються патентом (ч. 5 ст. 28 Закону). Очевидно, що таке дослідження також потребує застосування спеціальних знань.

Теоретичні основи, необхідні для проведення судово-експертних досліджень, пов'язаних із винаходами і корисними моделями, наведені у вже згаданій вище Методиці. Розглянемо положення Методики, які стосуються дослідження саме технічного результату.

Відповідно до п. 4.3 Методики технічний результат є головною складовою завдання, яке повинен вирішувати винахід (корисна модель) і яке повинно бути вказане при розкритті суті винаходу або корисної моделі. На рис. 4.8 Методики [1] показано вплив технічного результату як головної складовою задачі винаходу (корисної моделі) на інші аспекти охороноздатності технічного рішення. Також п. 4.3 зазначеної Методики визначає, що правильний вибір взаємозв'язку — «суттєві ознаки — технічний результат» — має вирішальне значення для захисту прав на винахід, оскільки технічний результат є одним із критеріїв при установленні відповідності заявленого винаходу умові патентоздатності «винахідницький рівень». Винахід відповідає умові «винахідницький рівень», якщо не підтверджена відомість впливу відрізняльних ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат. При цьому технічний результат визначається за аналізом властивостей прототипу при спробі його використання у тій галузі техніки, а точніше в галузі можливого використання винаходу (корисної моделі), для якої він (вона) призначений.

Методика містить окремий розділ 4.3., у якому зазначено випадки, коли технічний результат впливає на до-

слідження питань, пов'язаних із винаходами і корисними моделями, а саме коли технічний результат є:

- 1) засобом для визначення дотримання або порушення єдності винаходу (корисної моделі);
- 2) критерієм наявності технічного рішення;
- 3) ключем до розуміння суті винаходу (корисної моделі);
- 4) критерієм наявності або відсутності винахідницького рівня технічного рішення.

Дотримання або порушення єдності винаходу (корисної моделі) походить із ч. 4 ст. 12 Закону, згідно з якою заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу), а заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі). При здійсненні експертизи заявки Укрпатентом відповідно до ч. 15 ст. 16 Закону, у випадку порушення вимоги єдності заявник повинен зазначити у відповіді винахід (корисну модель), щодо якого слід проводити експертизу заявки, і в разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому щодо інших винаходів (корисних моделей) можуть бути подані самостійні заявки. Якщо на пропозицію закладу експертизи вимогу єдності не буде виконано, то експертиза заявки проводиться щодо винаходу (корисної моделі), зазначеного у його формулі першим. Тобто питання дотримання або порушення єдності винаходу є суто питанням експертизи Установи, за яким Установа не виносить рішення, а тільки повідомляє заявника про дотримання або порушення єдності винаходу (корисної моделі) і пропонує йому вибрати винахід або корисну модель, які потрібно розглянути у поданій заявці, та інші винахід або корисну модель подати окремими заявками в разі необхідності. Тому питання дотримання або порушення єдності винаходу (корисної моделі) не може бути предме-



том судової експертизи таких об'єктів інтелектуальної власності як винаходи та корисні моделі.

Дослідження технічного результату як критерію наявності технічного рішення може бути здійснено в рамках судової експертизи у випадку, коли Укрпатентом за заявкою було винесено рішення про те, що заявка не відповідає вимогам ч. 2 ст. 6 Закону, оскільки заявлений у заявці об'єкт не належить до об'єктів технології, зазначених у ч. 2 ст. 6 Закону, і заявник, керуючись ч. 1 ст. 24 Закону [2], оскаржує таке рішення Установи у судовому порядку. У такому разі технічний результат досліджується на предмет того, чи є він саме технічним, тобто чи має саме нові технічні властивості у розумінні п. 6.6.3. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі — Правила складання і подання заявок) [4], згідно з яким під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Дослідження технічного результату як ключа до розуміння суті винаходу (корисної моделі) є основним і здійснюється на різних етапах судово-експертного дослідження винаходів (корисних моделей), у першу чергу, для дослідження та оцінки суттєвості ознак (п. 4.2. Методики), а також для дослідження досягнення винаходом (корисною моделлю) технічного результату (п. 4.3. Методики), для дослідження еквівалентності ознак (п. 4.4. Методики). У цьому разі досліджують причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) і технічним результатом, зазначеним у описі винаходу (корисної моделі), а також обґрунтування такого зв'язку, якщо воно наведене заявником у описі.

Дослідження технічного результату як критерію наявності або відсутності винахідницького рівня технічного рі-

шення є окремим випадком дослідження технічного результату як ключа до розуміння суті винаходу (корисної моделі) і може бути здійснене для судово-експертного дослідження в рамках судового спору з визнання патенту недійсним на підставі ч. 1 ст. 33 Закону. Згідно з п. 6.5.3.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі — Правила) [5] у ході перевірки винахідницького рівня винаходу слід встановити відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак незалежного пункту формули винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Відповідно до п. 6.5.3.7 Правил неможливість досягнення технічного результату може бути складовою обґрунтування відсутності винахідницького рівня.

Розглянемо більш детально природу такої категорії патентування технічного рішення як технічний результат, а також її взаємозв'язок з іншою категорією, визначеною законодавством, такою як технічне завдання, на вирішення якого спрямований винахід (корисна модель).

Відповідно до п. 6.6.1. Правил складання і подання заявок суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

Згідно з п. 6.6.2. Правил складання і подання заявок опис винаходу (корисної моделі) повинен містити розділ, у якому детально розкрито **технічне завдання**, на вирішення якого спрямований винахід (корисна модель) і **технічний результат**, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічне завдання, як правило, полягає у створенні об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Як правило, технічний результат визначається ще при виявленні винаходу (корисної моделі) і використовується при складанні матеріалів заявки, а



саме формули та опису. Виявлення винаходу починається з визначення завдання, на вирішення якого спрямована технічна розробка. Як зазначає А. В. Тофіло [6, 47], формулювання завдання винаходу повинно містити вказівку на той корисний результат, який може бути отриманий при використанні винаходу. Таким чином, завдання винаходу і технічний результат є взаємопов'язаними категоріями. Однак, постає питання, чи можливо встановити технічний результат лише на основі зазначення заявником завдання винаходу.

Згідно з п. 6.6.3 Правил складання і подання заявок ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом. Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Як зазначено у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) (далі — Методичні рекомендації) [7], технічний результат обов'язково повинен стосуватися фізичних властивостей продуктів, які є зовнішнім проявом матеріальної природи продуктів у їх взаємодії з іншими матеріальними об'єктами, зокрема, хімічні властивості, фізичні властивості, фізико-хімічні та фізико-механічні властивості, біохімічні та фізіологічні властивості тощо, які притаманні природничим наукам (п. 7.3.3. Методичних рекомендацій). Ураховуючи наведене вище, завданням винаходу є категорія, яка виражається у намірі винахідників надати відомому об'єкту нових властивостей або створити новий об'єкт з новими невідомими з рівня техніки властивостями, а технічним результатом і є ті самі властивості, на досягнення яких і спрямований заявлений винахід або корисна модель.

Існує проблема заміни технічного результату в описі винаходу (корисної моделі) на споживчий результат, тобто корисний ефект, який полягає у нових споживчих якостях, що виникають при використанні технічного рішення згідно з винаходом (корисної моделі). Наприклад, об'єктом винаходу є спосіб очищення рослинних олій. В основу винаходу поставлено завдання розробки нового способу очищення рослинних олій при хроматографічному визначенні в них мінеральних олів. Споживчим результатом від використання винаходу є отримання більш чистого елюата (фракції) мінеральної оливи без домішок триацилгліцеринів, які заважали б подальшому визначенню вуглеводнів, тобто це той самий корисний ефект — отримання більш якісного продукту, який є важливим для споживача при здійсненні способу. Технічним результатом при використанні винаходу є зменшення на порядок витрат сорбенту й елюенту, скорочення удвічі тривалості процесу і виявлення мінеральних олів, молекули яких складаються з 10–56 атомів вуглецю, при комплексному хроматографічному дослідженні.

Очевидно, що зазначення завдання винаходу і технічного результату в описі винаходу (корисної моделі) є важливим для будь-якого дослідження, як під час патентної експертизи (тобто експертизи, яку здійснює Установа), так і судово-експертного дослідження, оскільки саме ці дві категорії разом із суттєвими ознаками, визначеними формулою винаходу (корисної моделі), впливають на визначення того, що саме запропоновано винаходом (корисною моделлю) і який вклад здійснюється ними у рівень розвитку техніки. Як зазначає М. В. Пантелеєв, *вимога формулювання результату, що досягається винаходом, і в інших випадках формулювання завдання, яке вирішує винахід, є абсолютно виправданим, необхідним для розуміння суті винаходу і проведення експертизи, оскільки оцінка винаходу заснована на визна-*



ченні творчого вкладу. Просте порівняння ознак відомого об'єкта з запропонованим [об'єктом] ніяких відомостей, необхідних для здійснення цієї оцінки, не забезпечить [8].

З іншого боку, практика судово-експертних досліджень винаходів (корисних моделей) свідчить про необхідність проведення дослідження наявності технічного рішення або розуміння суті винаходу (корисної моделі) або встановлення наявності або відсутності винахідницького рівня технічного рішення для винаходів (корисних моделей), в описі яких технічний результат прямо не зазначений. Зокрема, практично всі патенти, отримані за конвенційними заявками на винаходи (корисні моделі), тобто заявками, поданими в Укрпатент із пріоритетом по попередній заявці, поданій у державі-учасниці Паризької конвенції, або отримані за заявками, поданими згідно з процедурою Договору про патенту кооперацію, супроводжуються описом, у якому є постановка проблеми (завдання), на вирішення якого спрямований винахід, однак саме технічний результат не зазначено. Це обумовлено тим, що у законодавстві багатьох країн відсутня вимога до використання цієї категорії при описі об'єкта у патентній заявці. Наприклад, Європейська патентна конвенція [9] вимагає у Правилі 42 [62], щоб у описі було розкрито винахід, як заявлено, таким чином, щоб можна було зрозуміти технічне завдання (навіть якщо воно не викладено чітко як таке) і його вирішення, а також розкрито позитивні ефекти від винаходу, якщо такі є, з посиланням на попередній рівень розвитку техніки. Аналогічні вимоги до опису патентної заявки висуває й Інструкція до Договору про патенту кооперацію [10]. Зазначені нормативні акти передбачають експертизу винаходу (корисної моделі) на основі дослідження проблеми, яку вирішує винахід, а не технічного результату, і подальшої експертизи згідно з алгоритмом «технічна проблема → її вирішення» [8].

У такому разі можливим є використання інформації з опису винаходу (корисної моделі), яка містить відомості про передумови їх створення, зокрема, опис попереднього рівня техніки та його аналіз з точки зору того, які недоліки не дають змоги відомим з рівня розвитку техніки рішенням вирішити поставлену проблему, яку вирішує заявлене технічне рішення.

Згідно з прикладом, наведеним у п. 4.3 Методики (стор. 87–89), урахувавши невизначеність передбачуваного винаходом технічного результату, судовий експерт вважав за можливе визначити його через поставлене винахідником завдання — усунення недоліків аналогів (прототипу). Адже відомо, що при описуванні кожного з аналогів наводять його ознаки, із зазначенням саме тих, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що заявляється, та зазначають причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату. Таким чином, судовий експерт зробив висновок про технічний результат на підставі того, що винахід спрямовано на усунення зазначених недоліків аналогів. Відповідно до цього, розділ опису, де зазначено попередній рівень розвитку техніки, придатний для визначення технічного результату, якщо такий не визначений прямо у описі. Технічний результат також може бути визначений і через назву винаходу (в окремих випадках), наприклад, «Спосіб підвищення зносостійкості ...» тощо.

Тобто відсутність безпосереднього зазначення технічного результату в описі винаходу (корисної моделі) ще не є підставою для висновку про відсутність технічного рішення, про неможливість розуміння суті винаходу (корисної моделі) або неможливість встановлення наявності або відсутності винахідницького рівня технічного рішення. Визначення технічного результату можливе на основі відомостей про сутність винаходу (корисної моделі), які містять зокрема розділ про відомий рі-



вень розвитку техніки та його критику, а також на основі відомостей з опису, які відображають конкретну користь від застосування винаходу (корисної моделі) або містять перелік корисних

якостей, якими повинен володіти об'єкт винаходу (корисної моделі) для вирішення поставленого завдання. ♦

Список використаних джерел / List of references

1. *Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, схвалена 6 лютого 2009 року рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України, реєстр. №13.3.01.*
 2. *Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України № 3769-ХІІ (3769-12) від 23 грудня 1993 року. Відомості Верховної Ради. 1994. № 7. Ст. 33.*
 3. *Про судову експертизу : Закон України ю ВР № 4038а-ХІІ від 25 лютого 1994. Відомості Верховної Ради. 1994. № 28. Ст. 233.*
 4. *Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22 січня 2001 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01>.*
 5. *Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15 березня 2002 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02>.*
 6. *Тофило А. В. Экспертиза объектов промышленной собственности: заявки на изобретения и полезные модели. Конспект лекций. Киев: Институт интелект. собст. и права, 2004. 176 с.*
 7. *Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), схвалені Рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18 березня 2014 року (протокол № 9) та затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» № 91 від 7 квітня 2014 року. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf.*
 8. *М. В. Пантелеев. Задача и технический результат. Патентный поверенный. № 3/2013. URL : http://www.patentinfo.ru/issue/3p_13.html.*
 9. *The European Patent Convention, 16th edition/June 2016. URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>.*
 10. *Regulations under the PCT (as in force from July 1, 2019), WIPO. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf.*
1. *Metodyka provedennia sudovoi ekspertyzy, poviazanoi z vynakhodamy ta korysnymy modeliamy (universalna) Ministerstva yustytsii Ukrainy, shkhvalena 6 liutoho 2009 roku rishenniam koordynatsiinoi rady Ministerstva yustytsii Ukrainy, reiestr. №13.3.01.*
 2. *Pro okhoronu prav na vynakhody ta korysni modeli : Zakon Ukrainy № 3769-ХІІ (3769-12) vid 23 hrudnia 1993 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 1994. № 7. St. 33.*
 3. *Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrainy yu VR № 4038а-ХІІ vid 25 liutoho 1994. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 1994. № 28. St. 233.*
 4. *Pravyla skladannia i podannia zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model, zatverdzeni nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 22 vid 22 sichnia 2001 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01>.*
 5. *Pravyla rozghliadu zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model, zatverdzeni nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 197 vid 15 bereznia 2002 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02>.*



6. Tofylo A. V. *Ekspertyza ob'ektov promyshlennoi sobstvennosti: zaiavky na yzobretenia y poleznye modely. Konspekt lektsyi*. Kyev: Ynstytut yntelekt. sobst. y prava, 2004. 176 s.
7. *Metodychni rekomendatsii z okremykh pytan provedennia ekspertyzy zaiavky na vynakhid (korysnu model), skhvaleni Rishenniam Kolehii Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy vid 18 bereznia 2014 roku (protokol № 9) ta zatverdzeni nakazom Derzhavnogo pidpriemstva «Ukrainskyi instytut promyslovoi vlasnosti» № 91 vid 7 kvitnia 2014 roku.*
URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf.
8. M. V. Pantelev. *Zadacha y tekhnycheskyi rezultat. Patentnyi poverennyi*. № 3/2013. URL : http://www.patentinfo.ru/issue/3p_13.html.
9. *The European Patent Convention, 16th edition/June 2016.*
URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>.
10. *Regulations under the PCT (as in force from July 1, 2019), WIPO.*
URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf.

Надійшла до редакції 16.09.2019 року

Жихарев А. Исследование технического результата изобретения (полезной модели) при решении вопросов судебной экспертизы ОИС. Технический результат является категорией, которая используется при исследовании многих вопросов судебной экспертизы изобретений и полезных моделей. В первой части статьи выполнен анализ случаев, когда технический результат должен быть рассмотрен для ответа на вопросы, поставленные перед судебным экспертом. Во второй части статьи проанализированы случаи, когда в описании изобретения (полезной модели), предоставленном на исследование, прямо не указан технический результат как таковой. Особенно это касается описаний к патентам, выданным по заявкам иностранных заявителей, в законодательстве государств которых отсутствует требование заявителя указывать технический результат. Как правило, в таких заявках указана только задача (проблема), на решение которой направлено техническое решение, запатентованное как изобретение или полезная модель. Однако «задача» и «технический результат» являются разными категориями в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели». Поэтому при проведении судебной экспертизы может возникнуть проблема, когда судебный эксперт сам определяет технический результат как отдельную категорию. Такое определение возможно на основании задачи изобретения (полезной модели) и другой информации из описания. В этой статье указаны возможные случаи проведения исследования изобретения (полезной модели) при отсутствии указания технического результата в рамках судебной экспертизы ОИС.

Ключевые слова: судебно-экспертное исследование, изобретение, полезная модель, технический результат, техническая задача, критерии патентоспособности

Zhikharev O. An analysis of a technical result of an invention (utility model) in matter of forensic expertise of intellectual property. A technical result is a category that is used as part of study many issues of forensic expertise of inventions and utility models. In the first part of the article, an analysis is made of cases when the technical result should be considered in order to answer the questions raised before a forensic expert. In the second part of the article, an analysis is made of cases when the technical result as such is not indicated directly in a description of an invention (utility model) that is provided for the study. This is especially true for patent descriptions issued at applications from foreign countries, the legislation of which does not require the applicant to in-



dicating a technical result. As a rule, in such applications only a problem of invention is indicated, the solution of which is directed to a technical solution. However, «problem» and «technical result» are different categories in accordance with the Ukrainian Law «On Protection of Rights to Inventions and Utility Models». Therefore, when conducting a forensic expertise, a problem may arise when the forensic expert himself determines the technical result as a separate category. Such a determination is possible based on the problem of an invention (utility model) and other information from the description. This article describes possible cases of a study of an invention (utility model) in the absence of an indication of a technical result in matter of forensic expertise of intellectual property. The determination of the technical result is possible on the basis of the special information from a description: about a summary of invention (utility model) or about a prior art and its critique or about advantages of invention (utility model) etc. The article contains an analysis of requirements and recommendations regarding a technical result in accordance with the Methodology for forensic examination related inventions and useful models (universal) of the Ministry of Justice of Ukraine, the Law of Ukraine «On Protection of Rights to Inventions and Utility Models», the Law of Ukraine «On Forensic Expertise», the Methodological Recommendations on specific issues of examination of an application for an invention (utility model) and other subordinate law and the relevant publications.

Keywords: forensic expertise, invention, utility model, technical result, technical problem, requirements of patentability